

手続きミスに対する事後回復の可能性に関する一考察

知的財産高等裁判所 平成19年11月28日判決（第1の事件）

平成18年（行ケ）第10268号 審決取消請求事件

知的財産高等裁判所 平成23年2月28日判決（第2の事件）

平成22年（行ケ）第10109号 審決取消請求事件

福 永 正 也*

抄 録 本稿は、「自動食器洗浄機用粉末洗浄剤」の訂正審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟、及び「アミノシリコンによる毛髪パーマメント再整形方法」の拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟に基づき、誤った補正、訂正又は主張をした場合には、禁反言の原則からまず事後的に回復することができないと考えられているのに対し、本稿で取り扱う2件では、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、誤った補正、訂正又は主張をしているにもかかわらず、事後的に補正前、訂正前の記載を回復、あるいは主張を覆すことができた理由につき考察する。絶対数が少ないことから、事後的に回復することができる／できないに関する境界条件を示すに至るものではないが、少なくとも救済される可能性を高めるために、明細書の記載、拒絶理由通知に対する応答等で心がけておくべきことを導出することを試みる。

目 次

- はじめに
- 第1の事件の概要
 - 1 本件発明の概要
 - 2 審 決
 - 3 審決取消訴訟
- 第2の事件の概要
 - 1 本件発明の概要
 - 2 審 決
 - 3 審決取消訴訟
- 事後回復できなかった事件との相違
 - 1 明細書又は図面の記載の有無
 - 2 実施例の参酌
- 誤った補正又は訂正を回避するために
 - 1 明細書又は図面に記載していれば安全か
 - 2 応答案文作成時の留意点
 - 3 「解決するための手段」におけるリクレーム
- おわりに

1. はじめに

明細書又は図面の内容を補正又は訂正する場合には、出願当初の明細書に記載している範囲内で補正又は訂正する必要があることは知財関係者にとっては常識である。そして、意見書等での主張は、禁反言の原則に基づき通常は自ら覆すことが許されるものではない。したがって、明細書又は図面の内容を誤って補正又は訂正した場合、あるいは意見書において誤ってなされた主張については、通常は事後的に救済される可能性はほとんどないと考えるのが妥当である。しかし、特殊な事例ではあるにせよ、補正又は訂正により削除した内容が事後的に回復

* 弁理士 Masaya FUKUNAGA

したケース、あるいは意見書等での主張を自ら覆すことが認められたケースも存在する。本稿では、誤った補正又は訂正の手続きを事後的に元の状態に回復すること、あるいは誤った主張を覆すことが、それぞれ認められたケースを考察し、事後的に回復できる可能性が高くなるには、明細書作成時に何に留意し、拒絶理由通知に対する応答時に何に注意すれば良いのか考察する。

2. 第1の事件の概要

第1の事件（平成18年（行ケ）第10268号）は、原告が、特許請求の範囲の記載が不統一で不明確であることを理由とする拒絶理由通知を受け、これに対する手続補正を行った際に、特許請求の範囲の他の箇所の記載において、誤って従前の記載を一部削除してしまい、特許査定後にこれに気付いて、削除前の記載に戻す旨の訂正審判を請求したところ、特許庁が特許法第126条第4項にいう実質上特許請求の範囲を変更するものに当たるとして、審判請求を不成立とする審決をしたため、原告がその審決の取消しを求めた事案である。

2.1 本件発明の概要

第1の事件では、訂正前と訂正後とで特許請求の範囲をどう訂正したのかを明確にするべく、訂正前の請求項1と訂正後の請求項1とを併記する。訂正後請求項1を第1発明とする。

（訂正前請求項1）

「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウムと、平均含水量が10重量%以上25重量%以下である10重量%以上60重量%以下のオルソケイ酸塩と、10重量%以上40重量%以下のトリポリリン酸ナトリウムと及び10重量%以上30重量%以下のメタケイ酸ナトリウム5水塩とを必須成

分とし、この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウム、オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナトリウムの合計量が50重量%以上配合されていることを特徴とする自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

（訂正後請求項1）

「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウムと、……（中略）……自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

つまり、水酸化カリウムについて「0.5重量%以上5重量%以下」が正しい記載であることを、誤って「0.5重量%以下」と訂正したものを元の記載に戻すことを訂正審判で請求している。

2.2 審決

訂正前請求項1の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」を、訂正後請求項1のように、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」に訂正することの可否について、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるから、特許法第126条第4項の規定に適合せず、本件訂正を認めることはできない、と審決された。

前提として、特許法第126条第2項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべきであり、「訂正の審判が確定したときには、訂正の効果は出願の当初に遡って生じ（特許法第128条）、しかも訂正された明細書又は図面に基づく特許権の効力は、当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断はとくに慎重でなければならないのが

当然である。」¹⁾と判示されているように、請求項の記載を安易に訂正することは認めるべきではないとの立場を明確にしている。

そのうえで第1の事件では、訂正を求める「0.5重量%以下」の記載は、特許請求の範囲における発明特定事項としてきわめて明瞭であり、明細書の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではなく、発明の詳細な説明には、「0.5重量%以下」に含まれる0.5重量%の実施例（事項3，実施例8）が存在する以上、当業者であれば何人もその誤記であることに気づくとは認められない。したがって、本件訂正は、水酸化カリウムの含有量について、その範囲を変更するもの、すなわち、実質上特許請求の範囲を変更するものであると認めざるを得ないと判断された。

2. 3 審決取消訴訟

(1) 原告の主張の要旨

1) 請求項1に、「0.5重量%以下の水酸化カリウムと、」とあるのを「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウムと、」と改めるもので、本件特許が登録査定される前の拒絶理由通知時に書き落とされた「以上5重量%」という言葉を追加するのみであって、何らかの言葉と置き換えるものではない。

2) 請求項1には、「0.5重量%以下の水酸化カリウムと、」と記載されているが、発明の詳細な説明には、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウムと、」と記載されている（【0017】）。その上、実施例9，10では3重量%，5重量%の水酸化カリウムを用いているので、発明の詳細な説明の記載から参酌すれば、請求項1の表現は正確ではない。

3) 請求項1の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」には、「0.5重量%以下の水酸化カリウム」の場合も含まれる。この場合、

当然に0重量%の水酸化カリウムを含むので、必須成分である水酸化ナトリウムも水酸化カリウムもない。発明の詳細な説明に、水酸化ナトリウムも水酸化カリウムも含まない実施例は記載されておらず、水酸化ナトリウムも水酸化カリウムも含まない実施例が本件発明の課題を解決し所望の効果を奏することについても記載されていない。

(2) 被告の主張の要旨

1) 請求項1の「0.5重量%以下」の記載は、発明特定事項としてきわめて明瞭で、明細書の他の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではなく、本件特許の審査段階の補正書を参酌しなければ理解し得ない性質のものでもない。

また、請求項1の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」には、「水酸化ナトリウム0.5～5重量%及び水酸化カリウム0重量%」の実施例1ないし7，後者に対応する「水酸化カリウム0.5重量%」の実施例8が記載されており、発明の詳細な説明の記載からみても不自然であるとは言えない。

2) 発明の詳細な説明には、「0.5重量%以上5%以下」との記載があり、水酸化カリウムが0重量%，0.5重量%，3重量%又は5重量%の実施例1～10が記載されているから、特許請求の範囲に記載され得る水酸化カリウムの重量%の記載としては、少なくとも、

- ① 0.5重量%以上5重量%以下
- ② 0重量%
- ③ 0.5重量%
- ④ 3重量%
- ⑤ 5重量%

が考えられる。したがって、「0.5重量%以下」の記載が、当然に「0.5重量%以上5重量%以下」の誤記であると認めることはできない。

(3) 裁判所の判断

1) まず裁判所は、拒絶理由通知に対する補正において、拒絶理由とは直接関係のない水酸化カリウムの含有量について、「以上5重量%」の部分が記載されず、単に「0.5重量%以下」とする記載とされたのは、原告が意図したものではなく、原告の過誤によるものと判断した。

2) そのうえで、「0.5重量%以下」との記載は、数値及びその範囲として明確であり、疑問は生じないとも判断した。

3) 裁判所は、請求項1の構成要素を解析し、「一定量の水酸化ナトリウム(A)又は/及び一定量の水酸化カリウム(A')、一定量のオルソケイ酸塩(B)、一定量のトリポリリン酸ナトリウム(C)、及び一定量のメタケイ酸ナトリウム5水塩(D)を必須成分とし、水酸化カリウム(A)又は/及び水酸化カリウム(A')、オルソケイ酸塩(B)並びにトリポリリン酸ナトリウム(C)の合計量が50重量%以上配合されていることを特徴とする」

とした。したがって、(A and/or A')、(B)、(C)、(D)が常に成分として含有される。

そして、AとA'とが「and/or」の関係で結ばれており、相互に代替性・補完性があると考えるのが妥当であり、双方又はいずれか一方が必須の成分であると考えた。

しかし、Aが「0.5重量%以上5重量%」とされているので、当然に「含有量0」の場合を含み、A及びA'の双方が含有されない場合を含む可能性が生じる。

それに対して本件明細書によれば、水酸化カリウムが「0.5重量%以下」の場合については、発明の詳細な説明には、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」、「水酸化ナトリウムあるいは水酸化カリウムは必須成分について0.5重量%以上5%以下であることが必要である。」との記載があり、実施例8のみが「水酸化ナトリウム0重量%、水酸化カリウム0.5重

量%」であるから、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は/及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」のうち「水酸化ナトリウムが0で、水酸化カリウムが0.5重量%」の場合についてだけ、対応している。

発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないが、発明の詳細な説明に記載されている複数の実施例のうち、請求項1の「0.5重量%以下の水酸化カリウム」に対応するのが実施例8のみとする補正は、権利化の際に通常選択する合理的な経済行為とは考えにくく、本訂正は誤記であるとの判断をした。

3. 第2の事件の概要

第2の事件(平成22年(行ケ)第10109号)は、原告が、特許請求の範囲の記載が不統一で不明確であることを理由とする拒絶理由通知を受け、これに対する手続補正を行った際に、意見書において「アミノシリコーン」は含まれない、と主張しているのに対し、審決取消訴訟において前言をひるがえして含まれているとの主張を行ったところ、斯かる主張が認められた事案である。

3.1 本件発明の概要

第2の事件の補正後の請求項1に記載された発明(以下、第2発明)は以下のとおりである。

【請求項1】(i)ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業;及び、(ii)ケラチン繊維を酸化する作業を少なくとも含み、更に作業(i)の前に、当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理化粧料組成物(但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない)を適用することを特徴とする、ケラ

チン繊維のパーマメント再整形方法。

3. 2 審 決

本願明細書の発明の詳細な説明には、「還元処理においてアミノシリコンを含有する還元用組成物を毛髪に適用する場合」（従来技術）と「還元処理の前に前処理剤としてアミノシリコンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない。以下、前処理用化粧品組成物に含まれるアミノシリコンマイクロエマルジョンにつき、同じ。）を適用する場合」（本願発明）との効果の差について、具体的な比較実験データ等が示されていないので、本願発明が従来技術に比べて解決すべき課題を達成したものであるか否かが不明であると判断し、請求項1ないし9記載の発明は、発明の詳細な説明の記載により、当業者がその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとして記載されていないため特許法第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断した。

3. 3 審決取消訴訟

(1) 原告の主張

1) 本願発明の課題から考えると、本願発明は、毛髪等のケラチン繊維のパーマメント再整形の第一段階である還元処理の前に、当該ケラチン繊維にアミノシリコンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物を適用する点にある。本願明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、還元用組成物はアミノシリコンを含まないとの記載はない。したがって、本願発明において、還元処理に用いられる還元用組成物が、アミノシリコンを含まないものに限定されることはない。

2) 平成17年9月2日付け手続補正書(甲8)及び平成19年8月27日付け意見書(甲10)において、還元用組成物中にアミノシリコンを含

まない旨の主張をしたが、本願明細書の実施例1, 2で用いられた還元用組成物であるダルシア・バイタル2 (Dulcia Vital 2。以下「DV2」) にはアミノシリコンが含まれていないと誤解していたことによる錯誤に基づくものであった。

3) 本願明細書に記載された実施例1ないし3においては、比較例（実施例1では「先行技術」と表示される。）と実施例とが対比されており、比較例ではDV2を用いて毛髪がパーマメントウェーブ処理されている。

そして、DV2の製品容器に表示された成分の欄にはアモジメチコンと記載されており、アモジメチコンはアミノシリコンの一種である。したがって、還元処理に用いられるDV2のパーマメント液には、アミノシリコンが含有されており、比較例には、還元処理においてアミノシリコンを含有する還元用組成物を毛髪に適用した従来技術（本願明細書【0008】）に相当する場合が記載されている。

4) 本願明細書の実施例1ないし3における作用効果と課題解決の開示について、本願明細書に記載された比較例は従来技術に相当し、従来技術と本願発明との効果の差が具体的な比較実験データにより提示されている。そして、本願発明が従来技術に比べて、毛髪の機械的及び／又は美容的な劣化の程度を緩和し、それと同時にカールの満足し得る度合い、質及び快適さをも提供すると作用効果を生じ、発明の解決すべき課題を達成したものであることが示されている。したがって、請求項1ないし9の記載は36条6項1号の規定に適合する。

(2) 被告の主張

1) 本願明細書の【0004】ないし【0010】の記載によれば、還元処理に用いられる還元用組成物にアミノシリコンを含有する場合、カールの度合い、質及び快適さが不十分かつ短命であり、その原因は、アミノシリコン等が還元

剤の活性を阻害することにあるようであることが明記されている。しかも、【0036】ないし【0044】には、本願発明の還元処理で使用される還元用組成物が記載されているにもかかわらず、その成分としてアミノシリコンが示されていないことに照らすと、本願発明の還元処理で使用される還元用組成物には、アミノシリコンは含有されていないものと解される。

2) この点は、原告自ら平成19年8月27日付け意見書にて、「本出願人は、前記還元剤及び酸化剤中にアミノシリコンが存在することによる不都合を初めて認識し、当該還元剤及び酸化剤中にアミノシリコンが存在しないようにし、且つ、当該還元剤及び酸化剤による処理の前後にアミノシリコンエマルジョンを適用することによりパーマメント再整形の程度・品質・寿命を損なうことなくケラチン繊維の劣化を回避するという、異なる効果を両立させた」と主張している。

3) 本願発明が、アミノシリコンを含有しない還元用組成物により還元処理をするものである以上、実施例1、2において還元処理に用いられたDV2及び実施例3において還元処理に用いられた硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームにはアミノシリコンは含有されていないはずである。したがって、実施例1ないし3の各比較例においては、還元剤中にアミノシリコンが含有されておらず、比較例は従来技術によるものではない。よって、従来技術に比べて本願発明に作用効果のあることが示されているとは言えない。

(3) 裁判所の判断

1) 特許請求の範囲には、「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」について、アミノシリコンを含まないとの限定文言は一切ない。したがって、「還元用組成物」は、「アミノシリコンを含まない還元用組成物」

に限定解釈される根拠はない。

2) 本願明細書の【0009】には、「とりわけ還元剤と直接組合わせたアミノシリコンなどのコンディショナーが当該還元剤の活性を阻害するかのようである。」との記載は存在する。しかし、そのような推論の存在を前提とした上で、「本出願人は驚くべきことに、また予想外に、還元性組成物の適用前および／または酸化性組成物の適用後に、アミノシリコンマイクロエマルジョン含有の少なくとも1種の前処理および／または後処理用化粧料組成物を毛髪に適用することにより、本発明が課題とする問題を解決し得ることを発見した。」と記載されていることを考慮するならば、上記【0009】の記載は、本願発明の特許請求の範囲（請求項1）における「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」がアミノシリコンを含まない還元用組成物に限定されると解すべき合理的根拠とはならない。

なお、本願明細書の【0036】ないし【0044】には、本願発明の還元処理で使用できる還元用組成物が記載され、その成分中にアミノシリコンは示されていない。しかし、本願発明の還元処理に用いられる還元用組成物の例の中にアミノシリコンが含まれている例が示されていなかったとしても、そのことをもって本願発明の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」について、アミノシリコンを含まないものに限定されると解釈することはできない。

3) 原告の意見書の記載は、本願発明が、先行技術との関係で進歩性の要件を充足することを強調するためと推測される。そのような意見を述べることは、信義に悖るといふべきであるが、そのような経緯があったからといって、それは、特許請求の範囲（請求項1）の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」が、アミノシリコンを含まない還元用組

成物に限定して解釈されるべきとする根拠にはならない。

4) 本願明細書には、実施例1ないし5が記載されており、パーマメント再整形における還元処理の前にアミノシリコンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用して前処理をする例が記載されているのは実施例1ないし3である。

本願明細書中には、DV2がアミノシリコンを含んでいるとの明示の説明はされていない。しかし、本願発明の特徴は、先行技術と比較して、「アミノシリコンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）」を適用するという前処理工程を付加した点にある。そして、特許請求の範囲において、前処理工程を付加したとの構成が明確に記載されていること、本願明細書においても、発明の詳細な説明の【0011】で、前処理工程を付加したとの構成に特徴がある点が説明されていること、本願明細書に記載された実施例1における実験は、前処理工程を付加した本願発明と前処理工程を付加しない従来技術との作用効果を示す目的で実施されたものであることが明らかであること等を総合考慮するならば、本願明細書に接した当業者であれば、上記実施例の実験において、還元用組成物として用いられたDV2が「アミノシリコンを含有する還元用組成物」との明示的な記載がなくとも、当然に「アミノシリコンを含有する還元用組成物」の一例としてDV2を用いたと認識するものというべきである。

4. 事後回復できなかった事件との相違点

4. 1 明細書又は図面の記載の有無

第1の事件では、特許請求の範囲の拒絶理由に対応する箇所とは異なる他の箇所の記載において、誤って出願当初の記載を一部削除し、特

許査定後にこれに気付いて、削除前の記載に戻すことを目的として訂正審判を請求している。本来は、たとえ出願当初の「0.5重量%以上5重量%以下」という記載が拒絶理由とは無関係であったとしても、出願人の意思として「重量%以上5」を削除し「0.5重量%以下」と補正されている以上、禁反言の原則を鑑みれば元に戻すことは認められない。出願人とすれば、審査官の看過により特許査定されたものであるとも言いたいところであろうが、明らかな誤りと判断することができない限り困難であると言わざるを得ない。

ただ、今回は、誤った訂正の内容が、数値範囲を限定する請求項の臨界点そのものであったため、不自然さが際立ったと考えることができる。仮に数値範囲内の他の数値に誤って訂正されていた場合には、今回のような救済が必ずしもなされるとは考えにくい。

数値範囲内の他の数値に誤って訂正されていた場合、たとえ訂正前の内容に戻す補正であっても、例えば「フェノチアジン誘導体の製法事件」²⁾のように、明細書の記載全体として誤りであると認定することは困難であり、実質上特許請求の範囲を拡張するものとして、特許法第126条第2項の許容しないところであると判断されるであろう。

明細書の記載という観点からは、原告は主張の中で、発明の詳細な説明の【0017】には「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」との記載があると主張をしている。しかし、指摘しているのは請求項1をリクレームした「課題を解決する手段」の記載であり、本来、手続補正時に補正しておくべき個所である。逆に考えれば、少なくとも補正時に明細書全体を見直すという基本的な作業を励行することで、今回のような事態が生じることを回避することができたとも考えられる。

ただ、手続補正時に、明細書全体にわたって

誤った数値に補正されていた場合、やはり「フェノチアジン誘導体の製法事件」²⁾のように、明細書の記載全体が誤って記載されていることになる。したがって、誤った記載を元の記載に戻す補正であっても、実質上特許請求の範囲を拡張するものであると判断される可能性は高い。

4. 2 実施例の参酌

第2の事件では、意見書における主張を認めるか否かを判断するために、「特段の事情」の有無を判断することなく、即座に発明の詳細な説明を参酌している。リパーゼ最高裁判決³⁾の判決要旨でいう、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合」であるか否か、特に後者について判断するには発明の詳細な説明の記載を参照する必要がある、裁判所の手続きとしては問題ないと判断する。

そして、塩月調査官の「最高裁判例解説」⁴⁾にもあるように、「発明の目的、効果などの発明の詳細な説明をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定」しなければ、明らかな誤記であるか否かを判断することはできない。

もちろん、「線状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件」⁵⁾のように、審判における「平均粒径」の解釈を、訴訟において原告自らが改めるといった考えられない主張もある。しかし、この事件の本質は、「平均粒径の意味・測定方法」について明細書中に記載されていなかったことであり、明細書の発明の詳細な説明の中において文言の定義、説明が完全に抜け落ちていることを裁判所が確認している。第2の事件においても、明細書の発明の詳細な説明の記載において、「還元用組成物」にアミノシリコーン

を含むか否かに関する記載の有無を確認する必要がある、「特段の事情」とあえて言わなくても発明の詳細な説明を参酌することは不自然ではない。

5. 誤った補正又は訂正を回避するために

上述のように、第1の事件及び第2の事件では、偶然も重なって誤った補正、訂正又は主張を回復することができた。しかし、通常であれば回復できる状況にはなかったことは言うまでもない。ここでは、第1の事件及び第2の事件のような事態に陥らないための留意点につき考察する。

5. 1 明細書又は図面に記載していれば安全か

少なくとも出願当初の明細書又は図面に記載されている範囲内であれば補正、訂正は可能である。しかし、特許請求の範囲で数値範囲を特定している場合は、特に注意が必要である。

すなわち、既に言い古されていることではあるが、数値範囲で特許請求の範囲を限定する場合、臨界的意義を必ず明示しておくべきである、ということである。例えば、数値範囲の臨界的意義の根拠として、グラフ又は今回のような表を添付することが多い。しかし、添付したグラフ又は表の内容によっては、自らの主張を覆す根拠にもなる。

悪い例として良く見かけるのが、サンプリング点の少ない折れ線グラフである。確かに補間状態によっては数値範囲が特定されているようにも見えるが、実態は臨界点を特定することができていないものが散見される。第1の事件では、サンプリング点そのものに基づいて数値範囲を特定していたが、発明者によっては前提条件すらあいまいなグラフを提示することもある。したがって、出願打ち合わせ時に、出願人・代理人双方で念入りにチェックするべきであろう。

また、将来的な分割出願を見込んで、実施例の構成と請求項の構成とが1対1に対応していない場合、あるいは出願費用の削減を意図して複数の発明を一出願に無理やり併合した場合等には、すべからず1つの言葉が複数の意味を有する表現となる可能性が高い。このような場合には、誤った手続きや誤認が生じやすくなることは自明であり、無理な併合や請求の範囲の拡張により、発明の本質的部分が不明確にならないよう十分注意するべきである。

5. 2 応答案文作成時の留意点

明細書の補正に対する認識も平成6年の法改正を機に大きく変わっている。すなわち、平成6年の法改正前であれば、明細書を見直す機会として中間処理を活用する幅も大きかったが、現行法では、出願当初の記載で明細書の質が決まるといっても過言ではない。それだけに、中間処理での応答案文作成時には、明細書を作成する場合よりも慎重さが要求される。第2の事件では、意見書での主張を覆すことができたが、通常はこのようなことはあり得ない。やはり、禁反言の原則は生きていることを忘れてはならない。

そのためにも、出願時の資料一式は、必ず保存しておくことが大切である。一方で、保管スペースの確保・維持、検索の観点から、積極的に廃棄している特許事務所もあると聞く。企業側に残存していればいい、という考え方も理解はできるが、時間とともに散逸している可能性が高く、電子書籍として保存しておくだけでも中間対応時に有効活用することができ、誤った応答を回避する一助となりうる。

5. 3 「解決するための手段」におけるリクレーム

発明の詳細な説明の「解決するための手段」に特許請求の範囲を書き写す、いわゆるリクレ

ームには賛否両論があり、最近ではリクレームを回避している明細書が多いように感じる。リクレームがなければ、特許請求の範囲の補正時に、発明の詳細な説明の該当部分を補正する必要がなくなるとともに、特許請求の範囲を解決手段に記載の範囲に限定されるおそれが少ない、とも言われている。

しかし、今回の第1の事件でも見られるように、リクレームがない明細書に慣れる、あるいは、そのような明細書しか経験のない弁理士が中間処理を担当すると、本件のように手続補正時に発見できる可能性が高い過誤を看過するという事態が生じる可能性が高くなることもまた事実である。

第1の事件では、偶然にも、技術的特徴を鑑みれば本来補正すべきではない箇所を誤って削除したことが明らかになったため、その部分について訂正が認められたが、一貫性を欠く記載が明細書に残存している場合、訂正が認められないだけでなく、過誤がなかった場合であっても明細書として一貫性を欠き、権利行使時に係争の材料になることは疑う余地もない。

6. おわりに

以上、検討してきたように、第1の事件、第2の事件とも、特殊な状況での判断であるので、普遍的な対応策を導出することはできない。しかし、出願当初の明細書において、特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明で正確に担保しておくことの重要性を再認識させてくれるには十分である。

例えば「これは技術常識だから」とか「当業者の常識」という認識で、一般に認められたものとはいえない用語を特許請求の範囲に記載している明細書も散見する。しかし、明細書中に何ら定義がない状態では、自らの都合の良いように必ずしも解釈されるとは限らないというリスクを負う。文脈によっては出願人（代理人）

の意図しない内容に解釈されることも限らない。これを回避するためには、月並みではあるが出願当初の明細書における日本語の質をいかに高めるか、これに尽きるというのが結論である。

もちろん、費用の関係からか、自社では明細書のチェックをほとんど行わず、依頼した特許事務所に任せっきりという企業も少なくない。しかし、その一方で、依頼している特許事務所におけるチェック体制まで確認している企業がほとんどないことは大きな問題であろう。

特許は自社の大切な資産であるから、発明創出段階から一言一句にまで神経をとがらせるのが自然体である。我が国が文書主義である以上、明細書の文言には作成段階で手を入れておくことが結局は一番労力が少ない。

また、明細書を自社内で作成することにシフトしている企業も増えている。その場合にも、明細書原稿のチェック、特に日本語として正しい表記、わかりやすい（誤解を生みにくい）表記となっているか否かが課題になる。発明の創出段階で、日本語表記を詰める作業を放棄することは、結局は何年か先に問題を先延ばしにしているにすぎない。

そして、明細書原稿の日本語問題として、主語がない文章はともかく、1つの文言に2つも3つも意味を持たせてしまう等のミスが散見される明細書も多い。目を広げれば、日本語を業としている業態も周辺には多い。そういう業種を活用して明細書原稿の日本語としてのチェックを行うサービスを試してみるのも、社内でのチェック作業、あるいは翻訳チェックの合理化という観点からは有効かもしれない。

注 記

- 1) 最高裁判決 昭和47年12月14日（昭和41(行ツ)第46号)
- 2) 最高裁判決 昭和47年12月14日（昭和41(行ツ)第1号)
本件は、誤った補正を元に戻す訂正ではない。明細書全体にわたって華氏（F）で記載されているものを、明らかな誤記として摂氏（C）に訂正することが認められなかった事案である。
- 3) 最高裁判決 平成3年3月8日（昭和62(行ツ)第3号)
- 4) 塩月秀平,「最高裁判例解説」民事編平成3年度, pp.28~50
- 5) 東京高裁判決 平成17年3月30日（平成16年(行ケ)第290号)

（原稿受領日 2011年11月30日）