

明細書に開示のない事項に係る 補正の新規事項の該当性

——染毛剤，その使用方法及び染毛剤用品事件——

知的財産高等裁判所 平成30年8月22日判決
平成29年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件

光 吉 利 之*

抄 録 本判決は，明細書に具体的に開示されていない，乳化試験機の付属品である攪拌羽根の寸法を追加する補正について，拒絶査定不服審判における審決では新規事項であると判断されて請求不成立とされたが，知財高裁では，当該補正が新規事項に該当するとして審決を取り消した事例である。

明細書に記載されていない事項を，請求項に記載する補正は，基本的には新規事項の追加に当たると考えられる。この判決では，補正事項に係る攪拌羽根の形状，寸法は，実験用の機械の付属品として変更が加えられたことは一度もないこと等が考慮されて，当該補正事項は新たな技術的事項を導入するものではないと認定されて，新規事項の追加に当たらないことが示された。

目 次

- はじめに
- 事件の概要
 - 1 手続の経緯
 - 2 補正の内容
 - 3 審決の理由
 - 4 争 点
- 判 旨
 - 1 取消事由1について
 - 2 取消事由2,3について
- 本判決の検討
- 新規事項に関する他の判決の検討
- 実務上の指針
- おわりに

1. はじめに

本件は，明細書に開示のない事項を，請求項に追加する補正が新規事項であるか否かが判断された事例であるが，審決に対する具体的な争

点は，①新規事項追加の判断の誤り，②明確性要件違反の判断の誤り，③実施可能要件違反の判断の誤り，である。上記①に係る補正は審査段階において上記②，③の要件違反に対して行ったものであり，本判決では，上記①に係る補正が新規事項でないとの判断のみがなされている。

補正事項が新規事項であるか否かは実務的に重要であり，過去の判決を含めて検討する。

2. 事件の概要

2.1 手続の経緯

原告が，発明の名称を「染毛剤，その使用方法及び染毛剤用品」とする出願をし（特願2011-42737号），拒絶理由通知（明確性要件違

* 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 副所長
弁理士 Toshiyuki MITSUYOSHI

反等) に対して、「攪拌羽」の寸法を追加する補正を行ったが、同補正は却下されて、同日付で拒絶査定を受けたので、原告は拒絶査定不服審判(不服2016-7849号)を請求するとともに、上記と同内容の補正(以下「本件補正」という)をした。

その後、特許庁は、本件補正が新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下した上で、請求不成立の審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

2. 2 補正の内容

本件補正後の請求項1の内容は、以下のとおりである。補正箇所は下線で示している。

新規事項であるか否かが争われたのは、後段の「攪拌羽」の寸法に係る箇所である。

【請求項1】

アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共に、

前記第1剤と前記第2剤の混合液中に、

(A) カチオン性界面活性剤0.05~10質量%、
(B) アニオン性界面活性剤0.1~10質量%、高級アルコール及びシリコン類を含む、常温(25℃)で液状である油性成分0.01~1質量%、並びに、

エタノール、イソプロパノール、プロパノール、ブチルアルコール、ベンジルアルコールから選択される溶剤0.1~20質量%を含有し、

その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡(a)の体積に対する攪拌後40分経過時の泡(b)の体積の比率 b/a が0.7~1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

攪拌条件：前記吐出直後の泡150mlを、200ml容で内径がほぼ6cmの円筒形容器(例えばピ

ーカー)に収容する。次いで、日光ケミカルズ(株)製の市販乳化試験器ET-3A型の回転軸に取付けた攪拌羽を、その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)。攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように攪拌羽を位置決めしたもつで、25℃の雰囲気中、攪拌羽を150rpmの回転速度で3分間回転させ、泡を攪拌する。

2. 3 審決の理由

審決では、本件補正は、新規事項の追加に当たると判断した。その理由は次のとおりである。

本件補正は、請求項1に記載される「攪拌羽」について、「(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)」と特定すること(以下「特定事項a」という。)を含むものである。

当初明細書に、「攪拌羽」について記載があるのは、【0012】【0013】のみであるところ、そこには、「攪拌羽」の形状、寸法について、「その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決め」されている、「回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである」、「攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)小さく、対の羽部の上下方

向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである」と記載され、円筒形容器の「内径がほぼ6cm」との記載があることから、「攪拌羽」の回転半径は、円筒形容器の半径ほぼ3cmより数mm程度小さいものであって、「攪拌羽」の左右方向の全幅については、円筒形容器の内径（ほぼ6cm）より少し（数mm程度の2倍）小さいものであることは記載されていたといえるものの、「支軸直径6mm、支軸と羽との間隔（隙間）16mm、羽の幅10mmである」ことは、当初明細書等には記載されておらず、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。

特定事項 a にいう「攪拌羽」の形状、寸法は、本願の請求項 1 に記載された発明特定事項である「攪拌条件」を決定する上で重要な要素であるといえる。そして、「ノンエアゾールフォーマ容器から吐出した泡を『手で揉み込むようにして頭髮に適用する』という操作に相当する標準的な機械的攪拌操作」の攪拌条件及び泡持ちのよい染毛剤を選ぶための「新規、客観的かつ簡易な指標」を見いだしたことが本願の請求項 1 の発明の特徴点といえるが、その攪拌条件を決定する重要な要素である「攪拌羽」の形状、寸法について、当初明細書等に記載されていない特定事項 a を本願の請求項 1 に追加することは、当初明細書等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ものである。

2. 4 争 点

(1) 原告は、取消事由として、次の点を主張した。

取消事由 1 新規事項追加の判断の誤り

取消事由 2 明確性要件違反の判断の誤り

取消事由 3 実施可能要件違反の判断の誤り

(2) 取消事由 2, 3 は取消事由 1 が解消しないことにより生じる事由である。

取消事由 1 に関する原告の主張の概略を以下

に示す。

当初明細書等には、攪拌条件を決定する「攪拌羽」について、「日光ケミカルズ株式会社（以下「日光ケミカルズ」という。）製の市販乳化試験器 ET-3A 型（以下「ET-3A」という。）の回転軸に取付けた攪拌羽」を用いること、「攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである」こと、「攪拌羽の回転半径は、200ml 容で内径がほぼ 6 cm の円筒形容器の半径より僅かに（数 mm 程度）」小さいものであることが記載されている（【0012】）。

・・・(略)・・・

本件補正により追加した攪拌羽の寸法は、本願の出願時の 200ml ビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加したにすぎないから、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不測の不利益を被ることもなく、新規事項の追加を制限する趣旨にも反しない。

3. 判 旨

3. 1 取消事由 1（新規事項追加の判断の誤り）について

審決は、特定事項 a を本願の請求項 1 に追加することが新たな技術的事項を導入するものであって、これを含む本件補正は却下すべきと判断するので、以下、検討する。

(1) 判断の前提となる事実

・・・(略)・・・

(イ) 日光ケミカルズが販売する ET-3A には、100, 200, 300, 500ml の大きさのビーカーにそれぞれ対応した、4 種類の本件攪拌羽根が付属品として必ず添付されており、その形状、寸法は発売開始当初から現在までの間に変更されていない上、これまでに顧客の要望に応じて攪拌羽根の形状、寸法が変更されたということもな

い。(甲13, 18)

・・・(略)・・・

(2) 判断

ア 新たな技術的事項導入の有無について

特許請求の範囲等の補正は、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ころ(特許法17条の2第3項)、上記の「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」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面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を意味し、当該補正が、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、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる(知財高裁平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日特別部判決・判例タイムズ1290号224頁参照)。

これを本件についてみるに、前記で認定したような本願発明において、攪拌羽根の形状、寸法等の攪拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ、当初明細書等に本件攪拌羽根を用いることは明示されていない。しかし、当初明細書の【0012】には、①攪拌にET-3Aを用いること、②「攪拌羽」は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「攪拌羽」であること、③「攪拌羽」の回転半径は、内容量が200mlで内径約6cmのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載されているところ、前記(1)イの事実によると、当初明細書に記載されている上記「攪拌羽」の形状、寸法は、ET-3Aの付属品である200mlビーカー用の本件攪拌羽根のそれと一致するものである。また、前記(1)イの事実によると、ET-3Aは、

昭和60年頃から長年にわたって販売されており、多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験用の機械であるところ、販売開始以来、付属品である本件攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もなく、しかも、遅くとも平成17年7月頃には、本件攪拌羽根は、ET-3Aとともに日光ケミカルズのカatalogに掲載されていた。さらに、当初明細書の記載に適合するような形状、寸法のET-3A用の攪拌羽根が、ET-3A本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない。

以上の事実を考え併せると、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記載されている攪拌羽が、ET-3Aに付属品として添付されている200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指しているとして理解することができるものと認められる。そして、特定事項aは、200mlビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加するものであるから、特定事項aを本願の請求項1に記載することが、明細書又は図面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で新たな技術的事項を導入するものとはいえず、新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由がある。

3. 2 取消事由2, 3について

判断はされていない。

4. 本判決の検討

(1) 本件補正を行った経緯

上記のように、本判決の対象である、本願発明(前記請求項1の記載参照)に係る「染毛剤」は、特定の攪拌条件下で攪拌したときの所定比率に係る特殊パラメータを所定範囲に制御することに本質がある発明である。審査および審判段階では、前記の特殊パラメータを特定するための、攪拌羽の「左右方向の幅」の条件が不明である(明確性要件違反、特許法第36条第6項

第2号)との拒絶理由がなされて、その指摘に対して争点となった補正を請求項1に追加した。

しかし、特許庁は、当該補正に関する具体的な開示が明細書中には一切ないことから、当該補正が新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下したうえで、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

(2) 新規事項に関する審査基準について

i) 特許庁の審査基準第IV部第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)では、新規事項の判断に関して、本判決においても引用されている、知財高裁平成18年(行ケ)第10563号の特別部判決(大合議判決)が示されている。

ii) 新規事項の判断に関しては、具体的には下記事項が記載されている。

2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等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である。補正が「当初明細書等に記載した事項」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場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でない。他方、補正が新たな技術的事項を導入するものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正である。

3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。したがって、審査官は、この場合には、補

正が新規事項を追加するものでないと判断する。

補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。

iii) 上記のように、「2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方」では、新たな技術的事項を導入するものか否かにより新規事項の判断を行うことが記載されており、当該判断は通常は、明細書等に記載した事項が基準とされる。一方で、「3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」では、新たな技術的事項を導入することにならない自明事項は、出願時の技術常識を参照することが記載されている。

(3) 本判決について

i) 審決では、「2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方」に基づいて、本件補正に関する「攪拌羽」の形状に係る特定事項a(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)は、「当初明細書等に記載した事項」ではないことは明らかであると判断し、また、「攪拌羽」の形状を上記の寸法まで特定することが、出願時の技術常識であるとまでは認定することはできなかったのであろう。

上記の特許庁の審査基準第IV部第2章 新規事項を追加する補正3.3.1 特許請求の範囲の補正の具体例、附属書A 新規事項を追加する補正に関する事例集においても、明細書に開示のない特定事項aのような内容を追加する本件補正が新規事項でないとの記載はされていない。

ii) 一方、本判決では、審決と同様に、「2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方」に基づいて、本件補正に関する「攪拌羽」の形状に係る特定事項aを判断しているが、本判決ではさ

らに「当初明細書等に記載した事項」の記載に加えて、その「関係」の文言が考慮されている。その「関係」は、「3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」に記載の出願時の技術常識に係り、本判決では、明細書に記載の攪拌装置の品名と付属品との関係を関連付けて、200mlビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加する特定事項 a については、明細書に開示がないにも拘わらず、新規事項ではないと判断している。

iii) 上記のように、本判決では、明細書に開示のない事項であっても、明細書等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」が考慮されて、「新たな技術的事項を導入しないもの」の補正範囲が出願時の技術常識にまで及んでいる特殊な事例であるといえる。

特に、本判決では、補正事項に係る特定事項 a は、「本願発明において、攪拌羽根の形状、寸法等の攪拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ」との見解を示しており、補正事項に係る攪拌羽根の形状等の特定は必須と言えるものであることを前提としていることから、特殊な事例であることが窺える。

iv) 本判決において、上記の「関係」は、本件の明細書に記載の攪拌羽根の実寸法がET-3Aに付属品として添付されている200mlビーカー用であることが一義的に決定できる証拠を示して証明したことにより認定されている。明細書等の記載に係る技術的事項との「関係」において、明細書に開示のない事項について、出願時の技術常識を考慮するにあたっては、明細書等の記載に係る技術的事項と出願時の技術常識との「関係」が直接的であり、疑義を挟む余地のないような「関係」であることを示す証拠による証明は当然に求められると思料される。

(4) 明確性要件との関係について

<明確性要件に関する審査基準について>

i) 特許庁の審査基準第I部第2章第3節 明確性要件の2.2では、明確性要件違反の類型 (1) から (5) が示されている。

本件出願についての指摘は、

類型 (2) 発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合

b 発明特定事項の技術的意味を当業者が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかであるため、発明が不明確となる場合に該当すると考えられる。

ii) 上記類型 (2) には下記事項の言及がある。

発明特定事項の技術的意味とは、発明特定事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味する。このような働きや役割を理解するに当たっては、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。

また、発明特定事項がどのような技術的意味を有しているのかを理解できないというだけではこの類型には該当しない。どのような技術的意味を有しているのかが理解できないことに加えて、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合に、この類型に該当する。

審査官は、発明特定事項が不足していることが明らかであるか否かの判断を、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行う。したがって、審査官は、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、この類型を適用しない。

iii) 上記審査基準によれば明確性の要件違反を判断するに際しては、出願時の技術常識が重要視されていることが分かる。

iv) 上記のように、本判決に係る特許出願における本件補正は、明確性要件違反に対して行った補正事項に係る。

本判決では、出願時の技術常識に照らせば、

本件補正は「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入しないことが示されている。翻って、本判決の当該判断を、明確性要件の判断において考慮すべきとされている出願時の技術常識の観点からみてみれば、審査または審判段階において、本件補正（特定事項 a に関する攪拌羽根の形状の記載が請求項または明細書に記載されていなくとも）を行わなかった場合においても、結果的には、攪拌羽根の形状等が自明であることが認定されているのであるから、仮に、明確性要件違反の審決がなされたとしても、その審決は取り消されていたのではないかと考える。

5. 新規事項に関する他の判決の検討

上記の本判決の他に、知財高裁平成18年(行ケ)第10563号の判決の後で、補正（または訂正）が新規事項であるか否かについて判断した判決を以下に示す。

(1) 新規事項に該当しないと判断された判決

①平成21年(行ケ)第10131号審決取消請求事件
(平成21年12月25日)

i) この判決①では、補正により追加した請求項3に係る発明（本件発明3）が明細書等に記載、示唆されていなくとも、要旨変更には該当しないとして、要旨変更（平成5年法律第26号による改正前の特許法41）に該当しないことが示されている。

ii) 詳しくは、『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。』との判断がなされている。

iii) この判決①に係る補正事項は、当初明細書に直接記載されていなかった技術的事項が明細書または図面の記載から自明であると判断されており、「当初明細書等に記載した事項」との関係が明細書および周知の技術的事項から判断されている。

上記補正事項は、新規性、進歩性の拒絶理由通知に対して行ったものであり、当該補正事項が認められたことにより、特許を無効とした審決が取り消されている。

②平成21年(行ケ)第10175号審決取消請求事件
(平成22年1月28日)

i) この判決②では、「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ の高断熱・高気密住宅」という数値に係る補正事項が、原明細書には記載されていないが、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には、新規事項にならないことが示されている。

ii) 詳しくは、『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。』との判断がなされている。

iii) この判決②に係る補正事項（複数の補正事項の一部に該当）においても、本判決と同様に、当初明細書に直接記載されていない数値に関する補正事項が追加されているが、当該数値範囲が周知であり、進歩性の判断に影響を及ぼさないことから、新たな技術的事項の導入に該当しないことが示されている。

上記補正は、進歩性の拒絶理由に対して行ったものであり、当該補正事項が認められたことにより、特許を無効とした審決が取り消されている。なお、判決②に係る補正事項は、進歩性の判断に影響を及ぼしていないため、当該補正事項を記載しなくとも進歩性の拒絶理由を解消できていたのではないと思われる。

③平成22年(行ケ)第10234号審決取消請求事件（平成23年3月23日）¹⁾

i) この判決③では、明細書等に記載の無い数値を加熱温度の上限とする訂正が明細書等の記載から自明な範囲であることが示されている。

ii) 詳しくは、『訂正後の上限値である「500℃」に臨界的意義が存しないことは当事者間に争いが無いのであるから、訂正前の上限値である「840℃」よりも低い「500℃」に訂正することは、それによって、新たな臨界的意義を持たせるものでないことはもちろん、500℃付近に設定することで新たな技術的意義を持たせるものでもないといえるから、「500℃」という上限値は当初明細書等に記載された事項から自明な事項であって、新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。』との判断がなされている。

iii) この判決③に係る訂正事項についても、本判決と同様に、当初明細書に直接記載されて

いなかった数値に関する訂正事項が追加されているが、当該数値が周知であり、進歩性の判断に影響を及ぼさないことから、新たな技術的事項の導入に該当しないことが示されている。

上記訂正は、進歩性の無効理由に対して行ったものであるが、当該訂正事項は、進歩性の判断には影響を及ぼさないことから、当該訂正事項に基づく進歩性の主張は否定されて、特許を無効とした審決が維持されている。

④平成28年(行ケ)第10278号審決取消請求事件（平成30年1月15日）

i) この判決④では、除くクレームに係る補正により、唯一の実施例を除くような補正について、新規事項の追加に該当しないことが示されている。

ii) 詳しくは、『本件出願当初明細書等の記載を総合すれば、構成要件Eで特定される結晶多形Aだけではなく、本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形Aも、導くことができるから、本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】で特定される結晶多形Aから、構成要件Eで特定される結晶多形Aを除くものを、本件出願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。したがって、本件出願時の特許請求の範囲【請求項1】に、構成要件Eを追加する本件補正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。』との判断がなされている。

iii) この判決④に係る補正事項（除くクレーム）によって、請求項1に記載の発明を満足する実施例の記載はなくなっているが、明細書の開示から、サポート要件を満足することができることを認定して、当該補正は、新たな技術的事項の導入に該当しないことが示されて、補正後の請求項1に関してサポート要件違反であることが指摘されていた特許取消決定が取り消さ

れている。

(2) 新規事項に該当すると判断された判決

⑤平成25年(行ケ)第10346号審決取消請求事件
(平成26年10月9日)

i) この判決⑤では、明細書に各々独立した態様で記載された技術的事項について、これらを併せた事項を追加することになる訂正が新規事項の追加に当たることが示されている。

ii) 詳しくは、『仮に、本件特許明細書の記載内容を手掛かりとして、当業者が本件追加事項に想到することが可能であるとしても、そのことと、本件特許明細書等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、本件追加事項が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかとは、別の問題である。』との判断がなされている。

iii) この判決⑤に係る訂正事項は、明細書に任意に付加選択できる複数の構成に関する一応の記載はあるものの、それぞれ独立した態様として併記されている技術的事項を併用した態様については、自明の技術的事項であるといった事情がない限り、新たな技術的事項の導入になり、新規事項の追加に当たると判断されている。

上記訂正は、進歩性の無効理由に対して行ったものであり、当該訂正事項が認められなかったことにより、無効不成立の審決が取り消されている。

⑥平成27年(行ケ)第10233号審決取消請求事件
(平成29年1月18日)

i) この判決⑥では、明細書に記載されている測定対象が示されている屈折率の測定方法を、他の測定対象の測定方法として請求項に追加した訂正が、新規事項の追加に当たることが示されている。

ii) 詳しくは、『本件明細書には、樹脂組成物の屈折率については、「JIS K 7142」に規定されたA法により測定されることが記載されている

こと、ガラス組成物の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの、「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては、繊維化する前のガラス組成物の屈折率が記載されており、その測定方法は前記のとおりVブロック法であると推認されることからすると、樹脂組成物の屈折率の測定方法については、「JIS K 7142」の「B法」を追加する本件訂正は新規事項の追加であり、ガラス組成物の屈折率の測定方法については、「JIS K 7142」を追加し、あるいはその「B法」を追加する本件訂正はいずれも新規事項の追加である。』との判断がなされている。

iii) この判決⑥に係る訂正事項は、明細書の開示から推定される測定方法とは異なる測定方法を追加することは、新たな技術的事項の導入になり、新規事項の追加に当たるとされた審決の判断が維持されている。

但し、判決⑥では、進歩性の判断に誤りがあるとして、無効成立の審決が取り消されている。

6. 実務上の指針

知財高裁平成18年(行ケ)第10563号の判決において、補正(訂正)が新規事項であるか否かの判断基準として、「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かであることが示されて以降は、この判断基準が特許庁の審査基準において記載されており、裁判所においても同様の判断基準が採用されている。

即ち、新規事項であるか否かの判断は、当初明細書等に開示があるか否かではなく、補正が、新たな技術的事項を導入したか否かで判断される。

本判決で示されたように、当初明細書等に開示のない事項を補正する場合であっても、「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものでなければ新

規事項には該当しない。

但し、当初明細書等に開示のない事項を補正する場合に、新たな技術的事項を導入しない補正事項は、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周知事項に係わるものになると考えられ、当該補正事項は新規性、進歩性等の判断に影響を及ぼさないことが前提になっており、新規性、進歩性等を主張する上で、このような補正を行う意義はみあたらない（判決②、③）。

上記に対して、当初明細書に直接記載されていなかった技術的事項を、当初明細書等の記載から導いた補正事項は、進歩性を主張する判断材料として、利用することができる（判決①）。また、除くクレームによって請求項を補正した場合、実施例がなくなる場合であっても、新たな技術的事項を導入しない補正事項は、明細書の記載によってサポート要件を満足することができる（判例④）。

一方、明細書に開示があったとしても、当初明細書等の開示からは認定できない、新たな技術的事項を導入する補正は新規事項になる（判例⑤、⑥）。

以上からすれば、当然のことであるが、明細書の作成に際しては、将来的に、新たな技術的事項の導入にならない補正事項を担保することができるように、数値的な根拠、種々の組み合わせの根拠を、周知技術等も考慮して記載することをこころがけることが肝要である。

また、本判決によれば、明確性要件違反の拒絶理由に対しては、不明確であることが指摘さ

れている事項について、解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には該当せず、出願時の技術常識を考慮して、新たな技術的事項にならないことを説明することができるのであれば、当初の明細書等に開示がなくとも、補正を行うことなく反論することも可能ではないかと思われる。

なお、明細書の作成にあたっては、本判決のような、特殊パラメータを発明特定事項とする請求項について（将来的に請求項になりえる事項についても）は、本来的には、審査段階、審判段階での明確性要件違反、実施可能要件違反が指摘された場合にも対応できるように、測定結果に影響を及ぼす要因となる測定条件については、当初明細書から全て記載しておくことが基本であることをしっかりと認識しておきたい。

7. おわりに

本判決が示す、新規事項の判断は、当初の明細書等に開示されていない事項の補正を許容するものであり、従来の運用からは多少の違和感があるかも知れないが、本判決、その他の判決を検討した結果、いずれも、知財高裁平成18年（行ケ）第10563号の判決が示す判断基準に基づくものであることが分かる。

注 記

- 1) 知財管理61巻（2011年）/11号/1701頁 判例と実務シリーズ（No.400）参照

（原稿受領日 2019年4月26日）