

# 発明の技術的特徴に関係しない事項の追加に関する新規事項と進歩性の判断

——保温シート事件——

知的財産高等裁判所 令和2年11月5日判決  
令和元年(行ケ)第10165号 審決取消請求事件

田 村 明 照\*

**抄 録** 本判決は、新規事項の判断において、当初明細書には明示的に記載のない「透光性を有する」という技術的事項を導き出すに際して、対極にある「遮光性を付与する」方法が施されていないことに着目して、この点が新規事項の追加であるとした審決を知財高裁が取り消した事件である。本稿では、本判決を理解する上で参考となる新規事項の追加に関する特許法改正、審査基準の変遷および知財高裁大合議判決の解説も併せて行った。また、明細書に記載のない事項を追加する補正は、進歩性欠如の拒絶理由を解消することを目的とした新たな作用・効果や技術的意義に係る特許出願人の主張を伴うことがあり、本判決もそのような事件である。本稿では、このような明細書に記載のない事項を追加する補正が進歩性の判断に与える影響についても検討を加えた。

## 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
- 本判決の判示事項
  - 1 本件補正の適否について
  - 2 新たな作用・効果について
- 新規事項の追加に関する判断基準
  - 1 特許法改正と審査基準の変遷
  - 2 知財高裁大合議判決（2008年）
- 本判決の検討
  - 1 本件補正の適否について
  - 2 新たな作用・効果について
- 本判決に類似する裁判例
- おわりに

## 1. はじめに

本判決では、当初明細書には明示的に記載のない「透光性を有する」という技術的事項を導き出すに際して、対極にある「遮光性を付与する」方法に着目して技術常識を検討し、当初明細書において、織布、不織布にこのような遮光性を付与する方法が施されていないことを根拠に「透光性を有する」という技術的事項を導き出している。確かに論理的ではあるものの、審理手法にちょっとした発想の転換が必要だった事案である。

本判決により取り消された審決において、審判合議体は、進歩性欠如を根拠とした拒絶査定とは異なる、新規事項の追加を新たな拒絶理由

\* 創英国際特許法律事務所 弁理士  
Akiteru TAMURA

として拒絶査定不服審判の請求不成立の判断を行った。

審査・審判経緯を紐解きつつ、新規事項の追加の法改正・審査基準の変遷をも考慮して、裁判所と特許庁の判断の乖離がなぜ生じたのかを検討してみたい。

## 2. 事件の概要

### 2.1 手続の経緯

原告（特許出願人）は、発明の名称を「保温シート」とする特許出願（特願2014-252662号）を行い、進歩性欠如の拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判（不服2018-14256号）を請求するとともに、手続補正書を提出した。そして、審判合議体による拒絶理由通知（明確性要件違反、新規事項の追加、進歩性欠如）に対して手続補正（以下「本件補正」という。）を行ったものの、本件補正が依然として特許法第17条の2第3項（新規事項の追加）の規定に違反することから、請求不成立との結論の一次審決（以下「本件審決」という。）を受けたため、本件審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した。

## 2.2 補正の内容

本件補正後の請求項1の記載は以下の通りである。出願当初の特許請求の範囲の記載に対する補正箇所を下線で示している。

### 「【請求項1】

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、

通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、

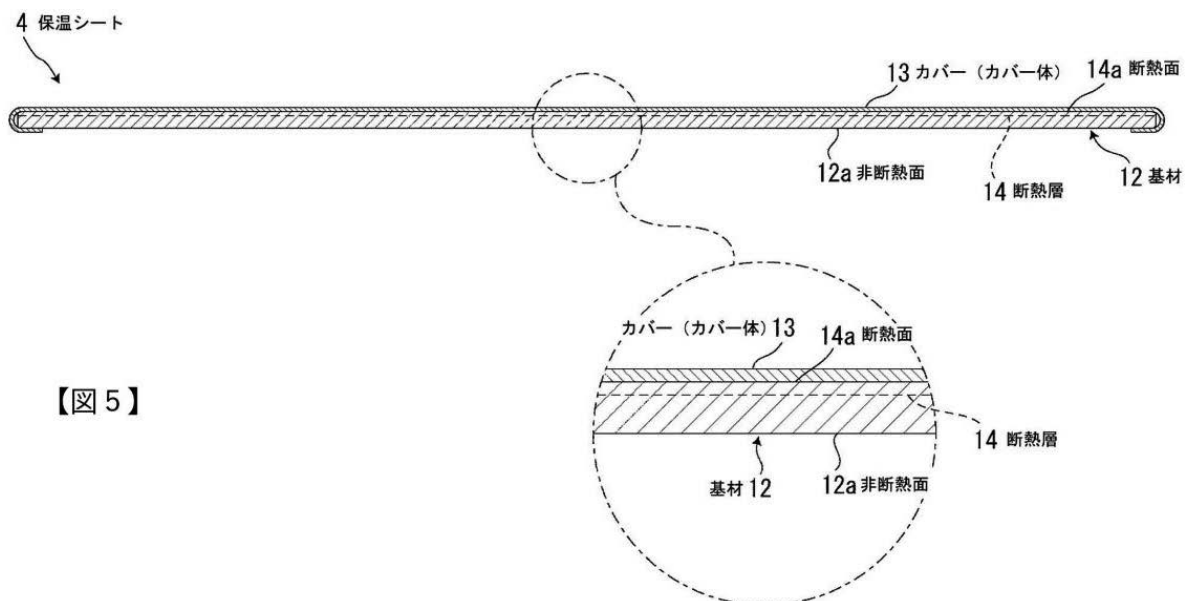
前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、

前記断熱材は、中空ビーズ構造であって且つ10～50 $\mu$ mの粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料としての二酸化チタンとを含み、

前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有量は、前記断熱材の全重量の10～20重量%であり、

前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし、

前記カバー体は、上記断熱面に面状に密着された状態で接着され、



【図5】

図1 本件発明を適用した保温シートの断面図

前記カバー体は、生体側からの輻射熱を通すことによって、前記アルミノ珪酸ソーダガラスが遠赤外線を放射する温度まで該アルミノ珪酸ソーダガラスを温めるとともに、該アルミノ珪酸ソーダガラスから放射された遠赤外線が生体側に達するように構成された

ことを特徴とする保温シート。』

## 2. 3 審決の理由

本件審決では、本件補正は、新規事項の追加に当たると判断した。

審決の理由は、要するに、本件補正により補正された請求項1には、「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、」との事項が含まれるところ、このカバー体（以下「本件カバー体」という。）が「透光性」を有することは、本件出願に係る願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、これらを併せて「本件当初明細書等」という。）には明示的に記載されておらず、また、本件当初明細書等の記載から自明な事項であるとはいえないから、本件補正は、本件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り、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たすものではないというものである。

## 2. 4 争点

### (1) 「透光性」は新規事項か

（原告である出願人の主張）

本件カバー体が透光性を有することは、本件当初明細書等に明示的に記載されていないが、本件当初明細書等の記載から自明な事項である。

本件当初明細書等には、本件カバー体が遠赤外線を透過させることが明示的に記載されている。そして、遠赤外線を含む赤外線は、光の一

種であり、直進性を有するなど可視光線と同様の性質を持つから、本件カバー体が可視光線を透過させる性質も有するという事は、上記の各記載から自明であるといえる。

本件カバー体は、通気性及び通水性を有する上、遠赤外線も透過させるものであるから、本件カバー体が透光性を有していないと技術的に理解するのは不自然である。また、本件カバー体について、透光性を有さないような構造を実現することは、技術的に困難である。

（被告である特許庁の反論）

本件当初明細書等において、遠赤外線が本件カバー体を透過することが明示的に記載されているものではない。

また、光という文言は、通常の見解によれば可視光線を指すものであり、遠赤外線は含まれないから、遠赤外線に関する記載を根拠に、「透光性を有する」という技術的事項を導き出すこともできない。

### (2) 「透光性」に伴う新たな作用・効果

（被告である特許庁の主張）

本件カバー体に「透光性を有する」という特定を追加する本件補正は、これによって生ずる二酸化チタンの光触媒作用による消臭効果や臭いの発生の効率的な防止という技術的意義又は作用・効果の追加を必然的にもたらすものであって、本件当初明細書等に記載されているとはいえない新たな技術的事項の追加に当たる。

（原告である出願人の反論）

原告は、本件意見書において、二酸化チタンの光触媒作用によって消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果が発生する旨を主張したが、これらの効果を明細書や特許請求の範囲に追加する旨の補正を行ったものではないから、本件補正は、新たな技術的事項を追加するもの

ではない。

### 3. 本判決の判示事項

#### 3.1 本件補正の適否について

「本件出願よりも前の時点において、織布又は不織布に遮光性能を付与するために、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工を施したりするなどの方法が採られていたことからすれば、本件出願時において、織布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採用する必要があるということは技術常識であったといえる。」

「本件当初明細書等には、織布又は不織布から構成される本件カバー体につき、遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず、かえって、本件カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載（【0035】）や、本件カバー体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【0036】）が存するところである。

このような本件当初明細書等の記載内容からすれば、当業者は、本件カバー体を構成する織布又は不織布について、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工が施されたりするなど、遮光性能を付与するための特別な方法は採られていないと理解するのが通常であるというべきである。

そうすると、本件当初明細書等に接した当業者は、本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから、本件カバー体が『透光性を有する』という事項は、本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるというべきである。」

#### 3.2 新たな作用・効果について

「被告は、本件カバー体について『透光性を有する』との特定をすることは、透光に関する何らかの技術的特徴に対応した限定であると通常理解されるから、このような特定を追加することは、本件当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項を追加するものである旨主張する。また、被告は、この追加により、実質的に、基材の断熱面に光が到達する構成が追加され、本願発明は、この構成に対応する新たな技術的意義又は新たな作用・効果を有することとなった旨主張する。

確かに、証拠（甲5）によれば、本件意見書には、本願発明における独自の作用効果の記載として、本件カバー体が透光性を有していることから、本件カバー体を透過して断熱面に照射された光が、断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果が発生する旨の記載が存することが認められる。

しかしながら、本件当初明細書等には、『顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、』（【0031】）との記載が存するのみであって、二酸化チタンの光触媒作用や消臭効果等に関する記載は何ら存しない（甲1）。そして、その後の数次の補正を経た後の明細書、特許請求の範囲又は図面をみても、二酸化チタンの光触媒作用であるとか、それによる消臭効果等については、何らの記載も追加されていない（甲4, 14, 16）。

このように、本件意見書に記載された上記の各事項については、本願発明に係る明細書等において何ら触れられていないのであるから、本願発明には、これらの事項に関する技術的意義や作用・効果が含まれるものではなく、また、本願発明に係る明細書等に接した当業者においても、本願発明にこのような技術的意義又は作



用・効果が存すると理解することはないというべきである。なお、本願発明における二酸化チタンが、顔料として利用されるだけでなく、光触媒作用を発揮して消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果を生じさせるものと認めるに足りる証拠は存しない。」

## 4. 新規事項の追加に関する判断基準

### 4. 1 特許法改正と審査基準の変遷

#### (1) 要旨変更（1993年特許法改正以前）

特許法17条の2第3項（新規事項の追加）の規定は、1993年の特許法改正により、従来のいわゆる「要旨変更」の規定に代わり導入されたものである。

この1993年特許法改正以前の出願公告前においては、要旨変更とならない限り、補正の内容的な制限はなかった。特許法には、要旨変更という文言は存在していたものの、定義規定がないため、どのような補正が要旨変更に該当するのかという点で不明確であり、個々の案件における判断のバラツキが問題となっていた。

当時の審査基準には、「補正が明細書又は図面の要旨を変更するか否かの判断は、『発明の構成に関する技術的事項』に基づき行うこととし、補正の結果、『発明の構成に関する技術的事項』が当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものとなったとき、該補正は明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして却下する。」と記載され、「『記載した事項の範囲内』とは、一字一句同じことが記載されていることをいうのではなく、出願時において、当事者が当初明細書等の記載からみて自明な事項も上記『記載した事項の範囲内』とみる。」と記載されていた<sup>1)</sup>。

#### (2) 新規事項（1993年特許法改正）

1993年特許法改正により、明細書等の補正に

関して、旧特許法41条の規定が削除され、現行特許法17条の2第3項に対応する17条2項が新たに設けられ、我が国独自の「要旨変更」に基づく補正制度から国際標準の「新規事項」の追加を禁止する補正制度に改正された。

当時作成された「明細書及び図面の補正の運用指針」には、当初明細書等に記載した事項そのもののほか、当初明細書等に記載した事項から当事者が「直接的かつ一義的」に導き出せる事項も当初明細書等に記載した事項として取り扱う、と記載され、また、この運用について、「欧米と同様に新規事項の追加を不可とする趣旨でPCTガイドラインに沿って運用が行われている国際出願法第11条の規定ぶりを参考に規定されたものである。」と説明されている。

要するに、国際出願法11条の運用を定めた特許協力条約（PCT）国際予備審査のためのガイドライン<sup>2)</sup>及び欧州特許庁（EPO）審査ガイドラインに記載された「directly and unambiguously」という文言を「直接的かつ曖昧さなく」ではなく「直接的かつ一義的」と翻訳したわけであるが、「直接的かつ一義的」という言葉によって想起される厳格なイメージと、併せて作成された厳しい運用の事例集と相まって、結果的に補正が認められにくい厳しい運用を生み出したようである。

#### (3) 2003年改訂審査基準

2003年1月に産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会が作成した「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について中間取りまとめ」<sup>3)</sup>において、「我が国の補正制限に係る審査基準については、制度の利用者から、欧米に比して運用が硬直的にすぎるとの指摘がなされている。先願主義を採用している我が国特許制度の下においては、補正制限の運用があまりに厳格となった場合には、基幹的な特許の権利範囲が過度に小さくなるおそれもあることか

ら、基幹的な発明等についての適切な権利確保を可能とするとの観点に立ち、欧州における運用も参考として、運用の弾力化を検討する必要があると考えられる。具体的には、『直接的かつ一義的』に導き出せるとの基準を弾力的に解釈し、出願人から、補正された内容が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ことについての十分な説明がなされた場合には、補正を認めることを審査基準上明確化する方向で検討を進めるべきである。」(14~15頁)と答申された。

この審議会の答申に基づき、「新規事項」の審査基準が2003年10月22日に改訂され同日以降の審査に適用となった。

この改訂審査基準においては、明細書等について補正できる範囲を、当初明細書等の記載から「直接的かつ一義的」に導き出せる事項としていたものを、当初明細書等の記載から「自明な事項」も含むことと改訂した。そして、「要旨変更」時代の裁判例<sup>4)</sup>の判示事項を引用して、「当初明細書等の記載から自明な事項」とは、当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、「その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する」場合であるとした。

奇しくも時期を同じくして、特許協力条約(PCT)におけるガイドラインも見直され、「国際予備審査のためのガイドライン」に記載されていた「directly and unambiguously」という記載に代えて、2004年3月25日に作成された「国際調査及び予備審査ガイドライン」<sup>5)</sup>の20.12には、「明示的に記載されていた事項から当業者において自明な事項(matter which is implicit)を考慮した上で当初の出願に本来的に存在していた(inherently presented)ともいえない情報もたらされる場合は、当該補正は、出願時の開示内容を超える主題事項を導入する

ものであり、認められない。」と記載された。

一方、EPO審査ガイドライン<sup>6)</sup>では、従前通り「directly and unambiguously」という表現を用いており、EPOでは、依然としてこのガイドラインに即した運用が採られているが、当時の「欧米に比して運用が硬直的にすぎるとの指摘」に今や逆転した感があるのは、これが原因だったのかもしれない。

また、改訂審査基準の各論においては、「新たな技術上の意義が追加されない」限り、補正が認められることも明記された。硬直的な運用を弾力化するため、「技術上の意義」を補正の可否を判断する際に考慮することは、産業界からの強い要望があったためである。

## 4. 2 知財高裁大合議判決(2008年)

新規事項の判断に係る知財高裁の大合議判決である知財高判平成20年5月30日・平成18年(行ケ)10563号の判示事項は以下の通りである。

### (1) 特許法の趣旨及び解釈

特許法17条の2第3項に規定された「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」の文言の解釈を以下のように判示している。

「ア 上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈

…すなわち、『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『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。

…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。」

## (2) 特許庁の審査基準について

大合議判決は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の判断基準を示した上で、上述した2003年に改訂された審査基準は、大合議判決に整合するものであることを以下のように判示している。

### 「エ 審査基準について

…そうすると、これら『基本的な考え方』の個別の記載は、いずれも上記アにおいて説示した『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』との文言の解釈とも整合的に理解することができるものである。

さらに、審査基準は、上記記載部分に続く『4. 特許請求の範囲の補正』の『4. 2 各論』の項において、『補正が許される例』として『発明特定事項の一部を限定する補正』の2つの例（「請求項の『記録又は再生装置』という記載を『ディスク記録又は再生装置』とする補正」、「請求項の『ワーク』という記載を『矩形ワーク』とする補正」）を挙げており、一定の技術的事項（「ディスク形式以外の記録又は再生装置」、

「矩形以外のワーク」）を除外する補正を許容するものとしているが、これらの例のように特定の技術的事項に係る記載を追加する補正において、明細書等に補正事項そのものが記載されている場合には、特段の事情のない限り、このような補正が新規な技術的事項を導入しないものであると認められることができる。」

すなわち、1993年特許法改正時に作成された「直接的かつ一義的」という厳しい判断基準を審議会の答申及び産業界の要望により緩和した2003年改訂審査基準の「自明な事項」の「基本的な考え方」に加えて、後述するように、「各論」に記載された「自明な事項」とは認めがたいが「新たな技術上の意義が追加されない」補正を許容する現行審査基準の例2と例3についても裁判所がオーソライズした訳である。

## 5. 本判決の検討

### 5. 1 本件補正の適否について

本判決の判示事項をまとめると、「織布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採用する必要があるということは技術常識であった」との前提の下、「織布又は不織布」について、「遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず」かつ「通気性や通水性を有する旨の記載（【0035】）や…通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【0036】）が存する」「本件当初明細書等に接した当業者は、本件カバーは透光性を有するものであると当然に理解する」というのが裁判所の論理である。

当初明細書等には、「透光性」や「遮光性」等の「光」という文字は、「顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり」（【0031】）という記載しかなく、この記載も「不織布又は織布



からなるカバー体」に関するものではない。してみると、「透光性」という用語は、当初明細書等の記載から「自明な事項」とは言えないと判断した審判官の気持ちも理解できる。

しかしながら、大合議判決でも引用されたように、審査基準には、「当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される（例2及び例3）。」（第IV部第2章3.3.1（2））と記載されている。具体的には、例2では、当初明細書等にCD-ROMの記載しかないのに「記録又は再生装置」というクレームの記載を「ディスク記録又は再生装置」に補正すること、例3では、当初明細書等にはほぼ正方形のワークの記載しかないのに「ワーク」というクレームの記載を「矩形ワーク」とする補正を許容することになっている。すなわち、「ディスク」や「矩形」という用語は当初明細書等に記載がないにもかかわらず補正を許容できるのである。

本件補正にあてはめれば、当初明細書等に「透光性」や「遮光性」の記載はないが、当初明細書等に記載された「不織布又は織布」には、「透光性」と「遮光性」のものがあって、技術常識を考慮すれば当初明細書等の記載から「遮光性」ではないことが明らかであるから、当初明細書等に記載された「不織布又は織布」は「透光性」ということになる。

当初明細書等に記載した事項から「直接的かつ一義的」に導き出せる事項ではないものの、知財高裁大合議判決でお墨付きをもらった2003年改訂審査基準においては、当初明細書等に記載のない用語（概念）であっても「ディスク記録又は再生装置」や「矩形ワーク」のように許容される可能性があるから、「透光性」という補正が許容されてもおかしくはない。

ただし、例2および例3においては、「新たな技術上の意義が追加されない」という条件が課されている。裁判所と特許庁の結論が結果的に分かれたのはこの点の判断の乖離であると考えられる。

## 5.2 新たな作用・効果について

実は、「透光性」との補正は、審査部における最初の拒絶理由通知に応答する補正書で既に追加されていた。そして、補正書と同時に提出された「意見書には、本願発明における独自の作用効果の記載として、本件カバー体が透光性を有していることから、本件カバー体を透過して断熱面に照射された光が、断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果が発生する旨の記載が存することが認められる。」（本判決抜粋）

審査官は、その後の最後の拒絶理由通知、拒絶査定および前置報告書において、「透光性」との補正に対して「新規事項の追加」との指摘は行っていない。むしろ、「透光性」に絡む新たな作用・効果に関しては、進歩性欠如の観点として「二酸化チタンを添加する効果として、光を反射することしか記載されておらず、光触媒として作用する二酸化チタンの効果が記載されているとは認められない。」と指摘するだけであった。

一方、出願人は、その後の最後の拒絶理由通知に対する意見書や審判請求書においては、光触媒として作用する二酸化チタンの効果には二度と言及することがなかった。

ところが、出願人は審判請求書において、引用文献に関して、「『透光性』の一点について、2回目の拒絶理由や、拒絶査定時に一切触れられていない」と指摘した上で、本件カバー体について、「透光性」を有することに絡めて、審判請求時の補正に係る「遠赤外線を通す構造」



や「輻射熱を通す構造」を有することを新たに主張してきたのである。

そこで、審判合議体は、審査官のように「透光性」を進歩性判断における有利な効果を否定するだけに留めることができなくなり、そもそも「透光性」との記載は新規事項の追加であると指摘し、「透光性」との関係が今一つ明らかでない「遠赤外線を通す構造」や「輻射熱を通す構造」については明確性違反の拒絶理由を通知したのである。

審判合議体は、審判請求書の主張をみて、「透光性」を追加する補正によって新たな作用・効果が生じることにより、審査基準の「新たな技術上の意義が追加されない」という条件が満たされなくなったと判断したのではないかと想像される。

しかしながら、本件審決では、審判部で通知した3つの拒絶理由（明確性、新規事項の追加、進歩性）のうち、新規事項の追加だけを根拠としたため、既に出願人が主張しなくなった「光触媒として作用する二酸化チタンの効果」を「新たな技術上の意義が追加されない」という条件に反するという主な理由にせざるを得なくなったのである。

結果として、既に出願人が主張しなくなった作用・効果であることも考慮してか、本判決では、「本件意見書に記載された上記の各事項については、本願発明に係る明細書等において何ら触れられていないのであるから、本願発明には、これらの事項に関する技術的意義や作用・効果が含まれるものではなく、また、本願発明に係る明細書等に接した当業者においても、本願発明にこのような技術的意義又は作用・効果が存すると理解することはないというべきである。」と判示されたのである。

仮に審決において、審判請求書に記載された「遠赤外線を通す構造」と「輻射熱を通す構造」との関係で「透光性」を追加する補正の技術的

意義を主張したり、進歩性に関する作用・効果の判断で「透光性」が重要な位置づけにあることを主張したりできていれば、本判決の結果は違っていたのかもしれない。

ただ、裁判所は、進歩性に関する作用・効果の判断で「透光性」が重要な位置づけになるかもしれないことに考慮してか、「なお、本願発明における二酸化チタンが、顔料として利用されるだけでなく、光触媒作用を発揮して消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果を発生させるものと認めるに足りる証拠はない。」と最後に判決を締めくくっている。

一次審決が特許庁に差し戻された後、審判合議体は、進歩性欠如だけに絞った拒絶理由を再度通知しているが、本判決のこのなお書きが拒絶理由の文面に引用されている。

しかしながら、結果として、2021年5月11日付けの二次審決においては、「透光性」とは離れ、主引例に副引例を組み合わせる動機づけがなく、むしろ阻害要因があることを理由として、進歩性欠如の拒絶理由を撤回している。すなわち、「透光性」が進歩性の判断において重要な位置づけにないことを最終的に認めた上で別の理由で特許したわけである。

## 6. 本判決に類似する裁判例

明細書に記載のない事項を追加する補正が、新規事項の追加でないのであれば、新規事項の追加でない理由を逆手にとって進歩性を否定した裁判例を以下に例示する。一般に、裁判所は、新規事項の追加として門前払いするよりも、進歩性欠如で正面から特許性を否定するほうを好んでいるように感じられる。

### (1) 知財高判平成22年1月28日・平成21年（行ケ）第10175号

発明の名称を「高断熱・高气密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」とする

特許に関して、特許付与前の請求項1にあった「高断熱・高気密住宅」との事項を「熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{℃}$ の高断熱・高気密住宅」に改めた補正が新規事項の追加であると判断した審決を取り消した事例である。

その理由は、以下の通りである。

「ところで、『熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{℃}$ 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。」

その後特許庁は、この特許に対する別の無効審判事件で進歩性を否定する審決を行い、裁判所も知財高判平成23年11月29日・平成23年（行ケ）第10116号において以下のように判示している。

「原告も別件審決取消訴訟の準備書面（甲11）において主張しているように、…当事者が施工する高断熱住宅における一般的な熱損失係数を表したものにすぎないものといえる。そうであれば、引用発明の高断熱・高気密住宅における断熱性についても、そのような一般的な熱損失係数の数値である「 $1.0\sim 2.5\text{kcal}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{℃}$ 」の範囲とすることは、当事者が適宜なし得た事項にすぎないといえる。したがって、相違点1に関する審決の判断に誤りはなく、取消事由2は理由がない。」

すなわち、新規事項を争点とした無効2008-800233号（平成21年（行ケ）第10175号）と進歩性を争点とした無効2010-800081号（平成23年（行ケ）第10116号）という審判事件およびそれらの審決取消訴訟の裁判長が代わっても、

最終的には、新規事項の追加でないとした理由を逆手にとって、進歩性を否定して特許を無効にしたのである。

## (2) 知財高判平成23年3月23日・平成22年（行ケ）第10234号

発明の名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする特許に対する無効審判において、請求項1の「 $330\text{℃}$ 以上 $840\text{℃}$ 以下に加熱しながら、」という事項を「 $330\text{℃}$ 以上 $500\text{℃}$ 以下になるように加熱しながら、」とする訂正を許容し、進歩性も有すると判断した審決に対して、訂正は許容されるものの進歩性は欠如しているとして審決を取り消した事例である。

その理由は以下の通りである。

「訂正後の上限値である『 $500\text{℃}$ 』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『 $840\text{℃}$ 』よりも低い『 $500\text{℃}$ 』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、 $500\text{℃}$ 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、「 $500\text{℃}$ 」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えるべきである。」

「訂正後発明1において上限値として臨界的意義を有しているのはナフタレンスルホン酸基の分解温度（ $850\text{℃}$ 以上）以下で加熱することであって、前記2(3)イ(エ)で認定したとおり、もともと上限値を「 $500\text{℃}$ 以下」と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技術的意義も存しないのであるから、「 $500\text{℃}$ 」という特定の温度を設定することについては格別の創意工夫を要しない…上限を「 $500\text{℃}$ 以下」と設定することは、当事者が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。」

すなわち、技術的意義を認めず新規事項の追

加とはならないものの、進歩性の判断においては格別の創意工夫を要しない事項と判断されている。

## 7. おわりに

特許法17条の2第3項の規定の趣旨について、大合議判決では、「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を確保するとともに、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のないようにし、…出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである」と判示されている。

当初明細書等に記載されていない「新たな技術上の意義」が補正で追加されることによって、進歩性が担保されては先願主義の原則に反することになるが、一方で進歩性等に影響を与える恐れがあることだけをもって、審査の入り口で出願を拒絶することにも問題がある。

審判合議体が新規事項の追加に関する新たな拒絶理由を通知した手続には誤りがなかったものと考えますが、新規事項の追加だけを根拠として一次審決を行ったことに手続上改善すべき点があったように思われる。

裁判所は、新規事項の追加として門前払いするよりも、進歩性欠如で正面から特許性を否定

することを好んでいるように見えるが、たとえ特許されないという結論が変わらなくとも、出願人の満足度は後者のほうが格段に高いことを考慮すると、裁判所の志向は合理的であると考えられる。

## 注 記

- 1) 昭和40年に作成された産業別審査基準（一般審査基準）「明細書の要旨変更」
- 2) 2004年3月25日に改訂される以前の国際予備審査のためのガイドライン〔1998.10.9版〕VI-7.9.
- 3) 平成15年1月28日に開催された第5回特許制度小委員会において、「中間取りまとめ（案）」（平成14年12月）を原案のとおり「中間取りまとめ」とすることを決定した。

[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/seisakubukai-04-shiryu/03-matome.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-04-shiryu/03-matome.pdf)

- 4) 東京高判平成15年7月1日・平成14年（行ケ）第3号
- 5) PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines as in force from July 1, 2021の20.12にも同様の記載がある。

[https://www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/20\\_10\\_19.html](https://www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/20_10_19.html)

- 6) Guidelines for Examination Part H, Chapter IV, 2.1

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h\\_iv\\_2\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv_2_1.htm)

（URL参照日は全て2021年8月4日）

（原稿受領日 2021年6月28日）