

# 特許法第 126 条第 6 項の意義

—訂正 2016-390005 号について—

会員 小宮山 聰



## 要 約

特許法 126 条 6 項に関する裁判例・学説は、同項の解釈として権利範囲を拡張・変更さえしなければよいとするものと、さらに訂正前後での発明の同一性を要求するものとに大別される。訂正 2016-390005 号は、いわゆる PBP クレームを「物を生産する方法の発明」にする訂正を認めた審決として注目される。同審決は、特許庁が後者の立場であることを明らかにした。近時の裁判例は、「発明の具体的な目的の範囲内」という基準を説くものが多く、同審決はこれらを意識したものと思われる。しかし、訂正前後での発明の同一性を要求するという規範は、単項制の時代に立てられたもので、現行法にはなじまないのではないかと考える。

## 目次

1. 緒論
2. 訂正 2016-390005 号
3. 裁判例, 学説, 審判便覧の記載等
4. 考察
  - (1) 本審決の意義
  - (2) 発明のカテゴリと発明の同一性
  - (3) PBP クレームの訂正は可能か
  - (4) 「技術的意義が変更されていないこと」との要件は必要か
  - (5) 「実質上変更」の意義

## 1. 緒論

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBP クレーム」という。）に係る最高裁判決（最二小判平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年（受）1204 号，同 2658 号）以降，PBP クレームを「物を生産する方法の発明」に訂正できるかどうかというのが一つの論点となっていた。従前，発明のカテゴリを変更する訂正は，特許法（以下「法」という。）126 条 6 項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない」との規定に適合しないと考えられていた。

訂正 2016-390005 号は，このような訂正を認めた審決として注目される。PBP クレームが原則として無効とされる以上，既に成立している特許権に対しても何らかの救済手段が用意されるべきであり<sup>(1)</sup>，審決の結論は妥当と思われる。本稿は，審決の結論に賛同しつつも，議論の嚆矢とすべく，審決の理由に対してあ

えて批判的な考察を試みるものである。

## 2. 訂正 2016-390005 号

訂正 2016-390005 号は，特許第 5759172 号の特許権全体に対し，明細書，特許請求の範囲の訂正を求めるものであり，その訂正事項 1 は下記のとおりである（下線部分が訂正箇所である。）。

訂正前 請求項 1	基材と，発泡シリコーンゴムからなる弾性層と，表層とをこの順に有し，該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。
訂正後 請求項 1	基材と，発泡シリコーンゴムからなる弾性層と，表層とをこの順に有する， <u>電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって，該発泡シリコーンゴムを，発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。</u>

審決は，上記訂正は，法 126 条 1 項ただし書第 3 号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」に該当し，同条 5 項（新規事項追加禁止）の規定にも適合すると認定した。審決はさらに，以下のように説示して，同条 6 項の規定に適合すると認定した（下線は筆者による。）

ア 発明が解決しようとする課題とその解決手段について

…，特許法第 36 条第 4 項第 1 号の規定により委

任された特許法施行規則の第 24 条の 2 には、「特許法第 36 条第 4 項第 1 号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されているから、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明において、発明が解決しようとする課題及びその解決手段が、実質的に変更されたものか否かにより、訂正後請求項 1 発明の技術的意義が、訂正前請求項 1 発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更されたものであるか否かについて検討する。

…、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明の課題には、何ら変更はなく、訂正前請求項 1 発明と訂正後請求項 1 発明における課題解決手段も、実質的な変更はない。

したがって、訂正後請求項 1 発明の技術的意義は、訂正前請求項 1 発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。

イ 訂正による第三者の不測の不利益について

…、特許法第 126 条第 6 項は、…、訂正前の特許請求の範囲には含まれないとされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなる、言い換えれば、訂正前の発明の「実施」に該当しないとされた行為が訂正後の発明の「実施」に該当する行為となる場合、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保したものである。

…、「物の発明」の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、「物を生産する方法の発明」の実施においては、物の生産方法を「その方法」に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。

…したがって、訂正後請求項 1 発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項 1 発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前請求項 1 発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。

### 3. 裁判例、学説、審判便覧の記載等<sup>(2)</sup>

法 126 条 6 項の解釈は、確立されているとはいえない。裁判例・学説は、権利範囲を拡張・変更さえしなければよいとするもの<sup>(3)</sup>と、権利範囲を拡張・変更しないことに加えて、訂正前後で技術的思想としての発明が同一であることを要求するもの<sup>(4)</sup>とに大別される。これらの他に、技術的思想が同一と評価できる範囲（すなわち均等の範囲）内の訂正であれば、権利範囲を拡張・変更してもよいという考えもありうるが<sup>(5)</sup>、積極的には唱えられていないようである。ただし、例えば誤記の訂正など、濫用のおそれがない局面では同項の要件を緩やかに解してもよいとの見解がある<sup>(6)</sup>。

発明の同一性を要求する見解の中にも、厳密なものと緩やかに解するものがある。一方の極は、周知技術の付加しか認めないとするものであり<sup>(7)</sup>、他方の極は、発明の具体的な目的の範囲内の変更であれば許されるとするものである。平成 6 年改正前の特許法では、出願公告決定後の補正の要件として法 126 条 2 項（現 6 項）が準用されており、当時の審査基準には次のように記載されていた。

…特許請求の範囲を減縮する補正は、その内容ことにその範囲、性質を変更するものであるから、このような補正も特許請求の範囲を変更することに該当することになり、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を許可するという特許法第 64 条第 1 項の規定の趣旨が全く無意味に帰することになる。

そこで、…その発明の具体的な目的の範囲内に於ける技術的事項の減縮の変更は…特許請求の範囲の変更には該当しないと解するのが相当である。

上記の「発明の具体的な目的の範囲内」という基準は、後に審判便覧にも引継がれ、この基準によって法 126 条 6 項の規定を解釈している裁判例が多数存在する<sup>(8)</sup>。

一方、現行の審判便覧（第 16 版）には、「平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許については、発明の詳細な説明に発明の目的が必要的記載事項でなくなったことに鑑み、従来の『具体的目的内の減縮』でなくてはならないという考え方は採られなくなった。」と記載されている<sup>(9)</sup>。

## 4 考察

### (1) 本審決の意義

上述した審判便覧の記載は、平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許については、訂正前後での発明の同一性を要求しないこととした、とも解釈できるものであった。

しかし本審決によれば、権利範囲を拡張・変更しないことに加えて「技術的意義が変更されていないこと」が必要とされている。そしてこれが、現在の特許庁の公式見解であると考えられる。

権利範囲の拡張・変更が許されないという規範には異論が少ないと思われるので、以下、「技術的意義が変更されていないこと」という規範の妥当性を検討する。

### (2) 発明のカテゴリと発明の同一性

まず、発明のカテゴリを変更する訂正が、本当に技術的意義を変更しないかを検討する。

発明のカテゴリは、「発明の実体」に基づいて決定されるとする考え（発明実体説）と、出願人の選択によって決定されるとする考え（出願人選択説）とがあり<sup>(10)</sup>、前者が通説とされている<sup>(11)</sup>。発明実体説を前提とすれば、発明は本源的に物の発明と方法の発明とに分類され、一方から他方へ変更することはそもそもできない。一方、発明のカテゴリは表現形式の差異にすぎないという見解も出願人選択説の立場から有力に主張されており、本稿もこの考えが妥当と考える。先行研究と重複する部分があるが、本稿の考えを以下に述べる。

伝統的な学説では、発明は目的、構成及び効果の三要素からなるとされ<sup>(12)</sup>、従前、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項」のみを記載するとされていた。ここでの構成とは「構成要件」のことであり、発明の構成とは、当該発明の課題を解決するための十分条件<sup>(13)</sup>のことと考えられる。しかし、特許請求の範囲に「物」が記載されている場合、その物が存在するというだけでは課題は解決されず、その物が適切な方法で使用されてはじめて、課題が解決されるはずである。発明が「所定の解決手段を採用すれば課題を解決することができる」という情報<sup>(14)</sup>であることを前提とすれば、発明の構成には本来、方法の要素が含まれるはずである。特許請求の範囲に「物」を記載でき、そのような「物」に対して法 2 条 3 項 1 号

の効力が与えられるのは、理論的な帰結というよりも、そのように制度が設計されているということにすぎない<sup>(15)</sup>。

したがって、特許請求の範囲が異なるカテゴリで記載されていても、特定される発明が同一となることは一般論としてはありうる。例えば、「化合物 X を主成分とする殺虫剤」と「化合物 X を用いた殺虫方法」がこれに該当するであろう。

### (3) PBP クレームの訂正は可能か

しかし、PBP クレームという「物の発明」を「その物を生産する方法の発明」に変更する訂正は、本当に発明の技術的意義を変更しないのだろうか。「物の発明」は、その物の構造・特性に基づいて特定の課題を解決するものであるのに対し、「物を生産する方法の発明」は、そのような構造・特性を有する物を生産すること自体が課題と考えられる。両者の技術的意義は異なるのではないだろうか。

この点は、「実質上」の意味を柔軟に解釈することで対応できるかもしれない。しかし、「物を生産する方法の発明」に変更したことによって新たな効果が生じる場合には、実質上も技術的意義が変更されることになる。

例えば、「方法 P1 によって生産される物質 X」があり、現実には方法 P2 によっても同一の構造・特性の物質 X が得られるとする。ここで、方法 P1 の方が方法 P2 よりも効率よく生産できるという場合を考える。最初の仮定により、「方法 P1 によって生産される物質 X」と「方法 P2 によって生産される物質 X」とは構造・特性が同一であるから、効率よく生産できるという効果は、「方法 P1 により生産される物質 X」の構造・特性に基づく効果ということではできず、「方法 P1 によって物質 X を生産する方法」に固有の効果ということになる。

PBP クレームの中には、次善策として方法の発明への補正を視野に入れ、発明の詳細な説明に方法固有の効果が付記されているものもあると思われる。「技術的意義が変更されていないこと」との要件は、発明の効果を多く開示した出願人に不利に働く可能性がある。

(4) 「技術的意義が変更されていないこと」との要件は必要か

先行研究でも指摘されているように、構成を付加する訂正は、厳密にはすべて発明の同一性を損ねるものと考えられる。発明の同一性を緩やかに解した場合であっても、発明が同一の範囲内でしか訂正できないのであれば、引用発明と同一という無効理由は解消できないことになる。法126条と法29条とで発明の同一性の基準を異ならせることも考えられるが、いたずらに制度を複雑にするだけではないだろうか。

「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」との規定は、昭和34年の特許法制定時から存在する。同規定の解釈として訂正前後の発明の同一性を要求する裁判例の中に、以下のように説示するものがある<sup>(16)</sup>。

もし、特許発明の技術的範囲を拡張または変更する訂正が行われると、訂正前はその特許発明と同一発明ではなかつた発明が、その特許権の出願の時に遡って(特許法第一二八条)、これと同一発明とみなされる結果、後願として特許を拒絶され(特許法第三九条)、または特許を無効にされる(特許法第一二三条第一号)可能性が生ずる。特許法第一二六条第二項が特許請求の範囲の実質上の拡張または変更に当る訂正を禁じている趣旨は、第三者が右のような不利益を蒙る可能性を避けて先願主義を貫くことを明らかにするにあると解するのが相当である。したがって特許法第二条第三項第三号の適用があるため、特許権の侵害となる実施行為の範囲が訂正の結果拡張または変更されることがないというだけでは、その訂正が特許請求の範囲の実質上の拡張または変更に当たらないということとはできない。

現行の特許法を前提とすると、上記の理由からは、訂正前後で発明の同一性が要求されることは必然ではない。すなわち、現行法には拡大先願規定(法29条の2)があるから、訂正によってクレームアップされた発明によって、後願発明が後発的に拒絶・無効となることはない。

また、当時はいわゆる単項制の時代であり、「明細書に記載された発明＝特許を受けようとする発明」と考えられていた<sup>(17)</sup>。すなわち、明細書には一つの発明しか記載されておらず、特許請求の範囲はその発明の

「構成に欠くことができない事項」に記載するものとされていた。当時の制度のもとでの特許請求の範囲の減縮は、「構成に欠くことのできない事項」を補充するもので、特許を受けようとする発明は訂正の前後で変化しないと認識されていた可能性がある<sup>(18)</sup>。

これに対して現行法では、明細書に1つ以上の発明が記載されていることを前提として、その中から特許を受けようとする発明を特許請求の範囲で特定するという構造を採っている(法36条5項、同条6項1号)。現行法のもとでの特許請求の範囲の減縮は、特許を受けようとする発明を変更するものと捉えるのが自然と思われる。

法126条6項の要件として発明の同一性を要求するという規範は、単項制という特殊な制度が採用されていた時代に立てられたものであって、現行法にはなじまないのではないだろうか。

(5) 「実質上変更」の意義

以上のとおり、本稿は、法126条6項の要件として、「発明の技術的意義が変更されていないこと」との要件は不要であると考えられる。

法126条6項は、「実質上拡張」に加えて「実質上変更」を禁止しており、この「実質上変更」の意義が問題となる。しかしこれも、権利範囲の拡張・変更が許されないという規範だけで整理できると考える。すなわち、訂正後発明の権利範囲が訂正前発明の権利範囲を包含する態様の訂正が「実質上拡張」、両者が包含関係にない態様の訂正が「実質上変更」と解釈し、この両方を禁止していると考えれば辻褄があうし、文理解釈として不自然なところはない。

もっとも、昭和34年の特許法制定時には、「実質上変更」の禁止に「発明の同一性」が含意されていた可能性はある。仮にそうであったとしても、当時とは「特許請求の範囲」を規定する法36条5項の記載が異なるのであるから、当時と異なる解釈をすることも可能であると考えられる。

注

(1) 最高裁判決の補足意見にも、「…既に認められ登録されてきたPBPクレームについて、…それが無効とされても止むを得ないところ…これを避けるためには、特許無効審判における訂正の請求(特許法134条の2)や訂正審判の請求(同法126条)等を活用することも考えられ…」とあり、訂正による

- 解決は予定されていたといえる。また、前田健「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否」AIPPI60 巻 8 号(2015)706 頁にも、PBP クレームを「物を生産する方法の発明」にする訂正は、新たに権利の対象となる行為を生じさせるものではなく、法 126 条 6 項に違反しないという考えが示されていた。
- (2) 本項は、高石秀樹＝中村彰吾「特許請求の範囲の訂正における『実質の変更』の判断基準」特許 62 巻 13 号(2009) 86 頁、黒川恵「『実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない』の意義」別冊特許 64 巻 4 号(2011)178 頁を参考にした。
- (3) 中山信弘編『注解特許法(下巻)[第 3 版]』(青林書店、2000) [新垣恒輝] 1356 頁、前田健「特許法における明細書による開示の役割」(商事法務、2012) 326 頁
- (4) 東京高判昭和 55 年 8 月 27 日(昭和 53 年(行ケ)131 号)「熱ローラ装置事件」判決は、出願公告決定後の補正について、「…、表面上、その考案が限定され、あたかも実用新案の範囲が減縮されるような場合でも、一方でその考案に新たな別の目的、効果を附加することは、実質上考案を異ならせることになるから、補正により、このような差異を生ぜしめることは、実用新案登録請求の範囲を実質上変更するものとして許されないと解するのが相当である」と判示している。
- (5) 田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準」別冊特許 64 巻 4 号(2011)1 頁はそのような考えを紹介しているが、結論としてはその妥当性を否定している。
- (6) 田村／前掲注 5
- (7) 東京地判平成 16 年 5 月 14 日(平成 13 年(ワ)12933 号)「交換レンズ事件」判決は、出願公告決定後の補正について、「…補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が、同発明の特許出願当時、当業者にとって周知の技術手段(周知技術)に該当しない場合には、補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は、特段の事情のない限り、別個の発明というべきである。」と判示している。
- (8) 例えば、知財高判平成 22 年 4 月 27 日(平成 21 年(行ケ)10326 号)、知財高判平成 19 年 1 月 25 日(平成 18 年(行ケ)10072 号)
- (9) 審判便覧(第 16 版) 38-03
- (10) 加藤公延「『物』の発明と『方法』の発明の分類基準についての批判的考察」特許 56 巻 5 号(2003)4 頁。「発明実体説」及び「出願人選択説」という呼び方は、前田／前掲注 3、375 頁に倣った。
- (11) 東京高判昭和 32 年 5 月 21 日(昭和 31 年(行ナ)18 号)「放射線遮蔽方法事件」判決は、「方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に、経時的な要素を包含するものと解すべきであるが(方法の逐次性)、先にも認定したように、被保護体を被覆するについては何等格別の方法をも開示していない本件出願の発明は、方法の発明となすことはできない。」と判示している。後続の裁判例の多くが、この考えを踏襲している。
- (12) 清野寛甫「発明における作用効果とその主張立証—審決取消し訴訟を中心として—」三宅正雄先生喜寿記念『特許訴訟の諸問題』(発明協会、1986) 527 頁
- (13) 「必要十分条件」である必要はない。このことは、ある課題を解決できる手段が複数存在しうることを意味する。
- (14) 岡田吉美「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決」特許研究 60 巻(2015)59 頁には、「発明がどのような情報であるかという、技術手段と技術効果の因果関係を認識したというアイデアという『情報』である。」と記載されている。
- (15) 中山信弘「特許法[第 3 版]」(弘文堂、2016) 15 頁には、「特許法は、一定の要件を満たした技術的情報に対して、特許権という所有権に似た物権的効力を与え、差止請求権と損害賠償権を与えている。…もちろん情報は物と異なった性格を有しているため、情報を物と見ることはあくまでも法的フィクションであり、物権的な効果といっても、民法に規定されている物権と同一の内容の権利である必要はない。…特許権の内容は一義的に決定されるものではなく、政策的判断で制度設計しうる」と記載されている。
- (16) 東京高判昭和 46 年 6 月 29 日(昭和 45 年(行ケ)20 号)「非水溶性モノアゾ染料の製法事件」判決
- (17) 前田／前掲注 3、28 頁
- (18) 前掲注 4「熱ローラ装置事件」の原告は、実用新案請求の範囲の補正と合わせて、明細書も補正している。この補正について裁判所は、「原告は、第二の補正は、補正前の明細書の実施例において、もともと具備していた作用及び効果を明示したにすぎないものであると主張する。しかし、補正前の明細書(前掲甲第三号証)を検討しても、そこには、ローラのスラスト方向の振動の発生及びその抑制については、全く触れられていないのであつて…」と判示している。同判決が「あたかも実用新案の範囲が減縮されるような場合でも…実用新案登録請求の範囲を実質上変更するものとして許されない」としたのは、当初明細書から読み取れない効果を追加し「明細書に記載された発明」を変更したためではないかと考えられる。

(原稿受領 2016. 10. 18)