

特集《特許》

# 新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

平成 28 年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム

桑城 伸語, 高石 秀樹, 鈴木 信彦, 萩原 敦,  
岡田 恭伸, 福井 敏夫

## 要 約

本稿は、平成 28 年度特許委員会において、新規事項の追加について、直近の審決取消判決に係る裁判例を網羅的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿は、その成果として、「新規事項の追加」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

なお、本稿は、日本弁理士会正副会長へ提出した答申書に基づくものであり、報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているので、会員はぜひそれらを概観して頂きたい。

・特許委員会答申書掲載 URL (電子フォーラム)

[https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br\\_serial=5 & br\\_sub\\_serial=102 & sortOrder=0 & view\\_id=13053](https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrder=0 & view_id=13053)

## 目次

1. 背景
2. はじめに
3. 審査基準及び審査ハンドブック、裁判例との対比
4. 特許法における各論点における“発明の課題”の位置付け  
(統一的な検討方針)
5. まとめ

## 1. 背景

特許委員会は、これまでの活動において、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。

平成 28 年度は、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿では、その成果として、「新規事項追加」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

## 2. はじめに

### 2. 1. 審査基準改訂及び審査ハンドブック新設、検討対象

平成 27 年に改訂された審査基準及び新設された審査ハンドブック (以下、「審査基準」等という。) は、これまでに蓄積された裁判例を反映しており、実務上有用である。

他方、その位置付け上やむを得ないところであるが、審査基準等は、すべての裁判例を統一的に説明するものではなく、一定の審査の基準を示すとともに、仮想事例を想定した事例集を提供するに留まるものである。

それ故に、裁判例の中には必ずしも審査基準等と整合的に理解し難いものもあり、また、審査基準等と整

合的に理解できる裁判例についても、判決文中の具体的な当て嵌め箇所を確認することにより、審査基準等の理解が一層深まることが期待される。

本部会においては、このような観点から重要度が高いと思われる裁判例を抽出した上で、審査基準等との関係で簡潔に説明を加えたものである。

なお、裁判例の抽出は、最高裁判所判例 DB を利用して、検索キーワード「新規事項」or「17条の2第3項」or「126条3項」、判決言渡日平成20年5月31日～平成27年4月27日で検索し、抽出された263件のうち、新規事項追加に当たるか否か判断した147件を検討対象とした。(担当：H28 高石, H27 鈴木, H26 萩原, H25 岡田, H24 福井)

## 2. 2. 本稿 3. においては、審査ハンドブックの附属書 A に掲載されている各事例と、重要度が高い裁判例を対比して、附属書 A の理解を深めるとともに、附属書 A のみからは読み取れない裁判例の傾向ないし幅を考察する。

端的に整理すれば、裁判例の傾向として、新規事項追加に当たるか否かの判断においては、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が重視され、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に関係する場合には「新たな技術的事項を導入するものである」と判断される場合が多く、補正等に係る構成要件が発明の課題の解決に関係しない場合にはそのように判断されない場合が多くなるという傾向がある。

この意味で、附属書 A に掲載されている各事例は、並列的に掲載されているが、実際は、発明の課題との関係を重視している事例 7～9 が原則である。すなわち、上掲した審査基準においても言及されており、補正（訂正、分割）により削除される事項、追加される事項が発明による課題の解決には関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多いところ、附属書 A に掲載されているその他の事例は、このような傾向を踏まえて、種々の類型に係る補正等について、具体的な当てはめを示したという位置付けであるから、事例 7～9 が適用されるとともに、並列的に適用される考え方を示したものである。

## 2. 3. 本稿 4. においては、特許法における各論点においても発明の課題との関係が重視されており、その意味において、発明の課題は特許法のあらゆる論点の解釈に通ずる統一的な要素でありうることを考察する。

具体的には、進歩性（特許法 29 条 2 項）、サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）、実施可能要件（特許法 36 条 4 項）、明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）、新規事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項、126 条 3 項）等の特許要件においても、また、均等論及び間接侵害等の充足論においても、発明の課題がメルクマール（規範）に含まれている。

もちろん、発明の課題が各論点の結論に及ぼす方向性が論点ごとに異なる以上、発明の課題をどのように記載すれば出願人に有利かも論点毎に異なる。

## 3. 審査基準及び審査ハンドブック、裁判例との対比

### 3. 1. 平成 27 年改訂・審査基準

(1) 審査基準は、知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平成 18 年（行ケ）10563 号）ソルダールレジスト大合議判決を引用して、

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。

と説明している。

このように、審査基準においては、一般論として、新規事項追加の有無は、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断されるとされている。

(2) 審査基準は、新規事項の具体的な判断として、

審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の 3.1 から 3.3 までに示された補正の類型ごとの判断手

法に基づいて判断する。

として、具体的な判断手法を説明している。

具体的な項目としては、

3. 1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

3. 2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

3. 3 各種の補正である。

これらのうち、「3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正」については、

補正された事項が『当初明細書等に明示的に記載された事項』である場合には、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。

とされている。この点は、上掲知財高裁大合議判決以前から採られていた判断手法であり、特に変更はない。

また、「3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」についても、

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。…

とされている。この点も、上掲知財高裁大合議判決以前から採られていた判断手法であり、特に変更はない。

そうすると、改訂審査基準における上掲知財高裁大合議判決を考慮した記述は、続く「3.3 各種の補正」の項である。同項は、

補正された事項が3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合であっても、「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、その補正は許される。審査官は、以下の各種の補正ごとに示された、補正が許される場合及び許されない場合も考慮して、補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する。

として、具体例等を記述している。

例えば、

削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

として、発明特定事項の一部を削除する場合は、削除する事項が発明による課題の解決には関係がない場合には、新規事項追加とならない場合が多いという一般論を述べている。

また、例えば、「数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される」ところ、

24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに『24～25℃』の数値限定を追加する補正が許されることにならないが、…24℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合…は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、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。

と説明されている。

このように、補正（訂正、分割）により削除される事項、追加される事項が発明による課題の解決には関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多い。

### 3. 2. 平成27年新設・審査ハンドブック

(1) 審査ハンドブックには、「7. 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）に関する事例集」と題して、事例1～67が説明されている。これらの事例のうち、特許請求の範囲が補正された事例毎に類型化して簡潔に纏めると、以下のとおりである。

事例7 光学素子用成形型 上位概念化、削除又は変更 ○

補正後は、凹面も凸面も含む。

⇒本願発明の課題との関係で、必要不可欠な要素でないことを理由として補正を適法とした事例。(新たな技術的事項の導入か否かは、課題との関係で左右される。)(=事例8, 事例9)

事例2 伝票印字システム 上位概念化, 削除又は変更 ×

補正後は、紙切れ前で印刷できた分を、再度印刷してもしなくてもよい。

⇒明細書中に、両方記載されていなければならない。

⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられるときは、何れも開示されている必要あり。

事例15 印刷装置 下位概念化又は付加 ×

広過ぎる補正クレーム

図面からは、割り込みジョブが、前の割り込みジョブの前に入るのか、後ろに入るのか不明

⇒どちらとも補正できない状態

⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられるときは、何れも開示されている必要あり。

事例6 ステロイドの製法 上位概念化, 削除又は変更 ○

事例14 抗圧入引抜機 下位概念化又は付加 ○

補正後は、第1工程のみ。(明細書に第1工程が記載されているからOKとしているが、第1工程のみ取り出せるかは別問題では?)

⇒明細書に複数の工程からなる製法が記載されていた。一部の工程のみをクレームアップした事例。

事例12 弾球遊技機 下位概念化又は付加 ×

⇒明細書には、第1ランプのみ具体的な機能が記載されており、第2ランプの具体的な機能が記載されていなかったところ、「異なった機能」という補正が不適法とされた事例。

⇒仮に、第1ランプと第2ランプに別の機能が具体的に記載されていた事例であったとすれば、「異なった機能」と抽象化した補正が適法であったか?

事例20 熱可塑性樹脂組成物 下位概念化又は付加 ×

⇒「ポリエステル、ポリアミド等」という例示から、

「熱可塑性樹脂」と上位概念化×

⇒複数の具体的例示を統合・抽象化した事例。

事例22 あん 下位概念化又は付加 ×

⇒「冷凍時に凍結しない」という記載から、「アイスクリーム用あん」という補正×

⇒「～用」という補正が問題となった事例。

事例23 化粧料 下位概念化又は付加 ○

⇒技術常識を考慮して、複数の実施例を組み合わせた補正(複数の化合物の併用)が許された事例。

事例24 圧延方法 下位概念化又は付加 ○

⇒「以下」を「未満」に補正することが許された事例。(効果を保持することとの関係で、新たな技術上の意義が認められない。)

★事例25 携帯電話端末 下位概念化又は付加 ○

★事例26 インターホン装置 下位概念化又は付加 ○

事例19 肥料袋の開封装置 下位概念化又は付加 ○

⇒「音楽再生機能」という開示から、「音響信号を音声電気信号に変換する機能」という補正が認められた事例(事例25)。

⇒「カメラ」による検出という開示から、「非接触で」検出するという補正が認められた事例(事例26)。

⇒明細書の記載を、上位概念化した補正が認められた事例。(Cf. 事例55)

⇒明細書に文書で記載された機械的構成の一部をクレームアップする補正が適法とされた事例。(事例19)

(・・・のみが記載されていたと解すべき特段の事情は認められない。)

事例28 遠赤外線利用の粉乾燥方法 数値限定 ×

⇒グラフに基づく補正が不適法とされた事例。

事例31 仮止め用接着剤 数値限定 ○

⇒表に基づく補正が適法とされた事例。

(※9.5を当然にクレームアップできるのか?どの数字もクレームアップできるのか?)

事例 30 中空微小体 数値限定 ○

⇒200-10000 というクレームを、「500-6000」という開示から、200-6000 に補正○  
⇒数値範囲の上限又は下限の一方のみをクレームアップする補正が許された事例。

事例 32 感光性平板印刷版 除くクレーム ○

事例 33 感光性組成物 除くクレーム ○

⇒通常の「除くクレーム」。「…本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重複する」という説明は、言い過ぎではないか？(事例 32)  
⇒除かれた部分が明確でなければならない。(事例 33)

事例 35 ホスファン誘導体 マーカッシュ形式 ○/×

⇒2つの選択肢(化合物の組み合わせ)の其々の一部を削除するときは、具体的な実施例が必要

反対事例

事例 36 シクロブタンジオン化合物類 マーカッシュ形式 ○

事例 37 置換ベンジルアルコール マーカッシュ形式 ○

⇒1つの選択肢(化合物)の一部を削除するときは、具体的な実施例は不要  
(2段階で分割・補正・訂正すると、事例 35 と整合的か?)

事例 38 ホスファン誘導体 マーカッシュ形式 ○

⇒通常の技術用語と異なるが、明細書中の定義に従って、広く補正が認められた。  
(明細書中の定義のような理解も有り得る事案であった。)

事例 47 算盤用数字読み取り器 不整合記載の解消 ○

⇒誤記の訂正が認められた。(「約 130 度」⇒「約 110 度」)

事例 48 グラフェンの合成方法 明瞭でない記載の明瞭化 ○

⇒当該技術分野の技術常識を考慮して、「%」を「質量 %」とする補正が認められた。(明瞭性)

事例 50 緩衝部材 具体例の追加 ×

事例 57 誤動作防止スイッチ 図面の記載に基づく補正 ×

⇒図面を抽象化してクレームアップできなかった。  
(⇒事例 25, 26)

事例 55 熱処理装置 図面の記載に基づく補正 ○

⇒明細書の記載を考慮して、図面を抽象化してクレームアップできた。(=事例 25, 26)

(2) 附属書 A に掲載されている各事例は、並列的に掲載されているが、実際は、発明の課題との関係を重視している事例 7~9 が原則であると考えられる。

すなわち、上掲した審査基準においても言及されているとおり、補正(訂正、分割)により削除される事項、追加される事項が発明による課題の解決には関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多い。このことは、事例 7~9 が説明している。

これに対し、附属書 A に掲載されているその他の事例は、このような傾向を踏まえて、種々の類型に係る補正等について、具体的な当てはめを示したという位置付けであるから、事例 7~9 が適用されるとともに、並列的に適用される考え方を示したものである。

特許請求の範囲

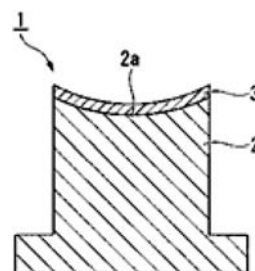
【請求項 1】

ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において、凹面状の成形面の最表層が金属酸化物 MO<sub>2</sub> よりなる膜層からなることを特徴とする光学素子用成形型。

補正後の特許請求の範囲

【請求項 1】

ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において、[削除]成形面の最表層が金属酸化物 MO<sub>2</sub> よりなる膜層からなることを特徴とする光学素子用成形型。



本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の

表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成型型を提供することによって、光学素子用成型型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成型型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。

よって、成形面の形状を削除する補正は、当初明細書等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。

#### 4. 特許法における各論点における“発明の課題”の位置付け（統一的な検討方針）

##### 4. 1. 新規事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項、126 条 3 項）

知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平成 18 年（行ケ）10563 号）ソルダーレジスト大合議判決は、訂正を認めて特許法 29 条の 2 違反の無効理由がないとした審決を維持した。具体的な判示は、以下のとおり。

『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』するものといえることができる。

引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって、本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、…願書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するものである。

『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。

同知財高裁大合議判決の判示を、更に具体的に検討する。

＜請求項 1 の訂正部分＞

「…ただし、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製、登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く」

＜裁判所の認定した課題とその解決手段＞

「アルカリ水溶液で現像する場合は、エポキシ樹脂は一般にアルカリ水溶液には溶けないため、エポキシ樹脂とからみ合った状態の感光性プレポリマーの溶解性も低下し、また、エポキシ樹脂は樹脂組成物を生成する段階において使用された有機溶剤に溶解しているため、硬化剤との反応が速くなり、現像残りが生じやすくなるという問題がある一方、有機溶剤を現像液とする場合は、エポキシ樹脂は溶剤に溶解し、やはり硬化剤との反応が速くなるため、現像性が低下し、露光部においては、エポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理由により、塗膜が侵されやすく、感度も悪くなる（また、水溶性エポキシ樹脂を使用した場合は、アルカリ水溶液で現像すると、露光部においては、エポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理由により、塗膜が侵されやすく、感度が悪くなる。）という問題があることを技術的課題として認識するものである。…

本件発明 1 は、現像液として有機溶剤、アルカリ水溶液のいずれを使用する場合においても、使用する希釈剤に難溶性の微粒状のエポキシ化合物（「エポキシ樹脂」と同じ。）を熱硬化性成分として用いるという課題解決手段を採用することにより、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものである。そうすると、本件発明 1 は、課題認識の視点において、甲第 3 号証発明と全く異なるものであり、これに伴って異なる課題解決手段を採用しているものというべきである。」

## <検討結果>

同知財高裁大合議判決は、訂正の前後で効果が変わらないことから、新たな技術的事項を付加したものでないと判断している。すなわち、新規事項追加に当たるか否かの判断において効果を考慮しており、このことは、課題と効果の差はあるものの、新規事項追加に当たるか否かの判断において補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係を重視している近年の裁判例の方向性に沿っていると考えられる。

※近時の裁判例として、発明の課題との関係を重視した代表的な裁判例としては、平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件などが挙げられる。

・平成26年(行ケ)第10087号

### 1. 事案の概要

請求項に記載の「懸下」を上位概念である「保持」に訂正した事案である。

裁判所では、訂正事項の「保持」は「懸下」の上位概念であるが、本質的事項ではなく、技術常識を考慮すれば「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることも自明であると判断した。

訂正事項が、本願発明の課題との関係で必要不可欠な要素ではなく、訂正が認められた事例である。

判決抜粋：

『本件明細書の記載を見た当業者であれば、可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。』

『・・・さらに、測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。』

## 4. 2. 進歩性 (特許法 29 条 2 項)

主引用例に副引用例を組み合わせるにより進歩性を否定する論理付けでは、主引用例と副引用例との課題の同一性・共通性が問題となり、其々の発明同士の課題が同一であれば、動機付けが認められやすい。

なお、本願発明と主引用例との課題の共通性も、進歩性が否定される重要なファクターとされている(知財高判平成25年(行ケ)10242号/照明装置事件、知財高判平成28年(行ケ)10079号/タイヤ事件、など)。

## 4. 3. サポート要件 (特許法 36 条 6 項 1 号)

知財高判平成23年(行ケ)第10147号「医薬」事件は、サポート要件の一般的な判断基準として以下のとおり判示した(H24(行ケ)10299, H23(行ケ)10235 同旨)。

この判断基準は広く受け容れられており、サポート要件の有無が発明の課題と密接に関連することは明らかである。

…特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである…。…

当業者は、インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下を発生させる場合に、併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるピグアナイド剤であるフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンも投与すれば、ピオグリタゾンとは別個の作用機序で、やはり血糖値の降下を発生させることができ、もって本件各発明の課題である糖尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。

## 4. 4. 実施可能要件 (特許法 36 条 4 項)

知財高判平成22年(行ケ)第10348号「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」事件は、実施可能要件の一般的な判断基準として以下のとおり判示した(H23(行ケ)10147 同旨)。

この判断基準は広く受け容れられており、実施可能要件の有無が発明の課題と密接に関連することは明らかである。

…方法の発明における発明の実施とは、その方法の使用をすることをいい(特許法2条3項2号)、物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから(同項1号)、方法の発明については、明細書にその方法を使用できるような記載が、物の発明については、その物を製造する方法についての具体的な記載が、それぞれ必要があるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用し、又はその物を製造することができるのであれば、…実施可能要件を満たすといえることができる。…

引用例3(昭和55年3月刊行)には、ピペラジンジチオカルバメート及びピペラジンビスジチオカルバメートのナトリウム塩が公知の方法で合成された旨の記載があり、また、甲19(昭和54年刊行)にもピペラジンジチオカルバミン酸ナトリウムを合成した旨の記載があることからすると、本件各化合物は、本件出願日当時において公知の化合物であり、その製造方法も、周知の事項であったものと認められる…。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかかわらず、当業者は、本件出願日当時において、本件各化合物を製造することができたものと認められる。

また、知財高判平成20年(行ケ)第10199号「組ブロック具」事件は、

原告は、…経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、…発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するということとはできない。

と判示している。

#### 4. 5. 明確性要件(特許法36条6項2号)

知財高判平成19年(行ケ)第10403号「着脱式デバイス」事件は、請求項に記載された技術的事項を確定するために明細書中の発明の詳細な説明を参酌するこ

とを認めた判決であり、いわゆるリパーゼ最高裁判決の一般論を述べたうえで、以下のとおり判示し、明確性要件は「発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか」否かにより判断されるとした。

…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場合には発明の詳細な説明の記載を参酌することも許されるものであって、こうして請求項に記載された技術的事項を確定した上で、当該技術的事項から一の発明が明確に把握できるかどうか、すなわち、特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているかを判断すべきものである。

また、知財高判平成21年(行ケ)第10329号「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」事件は、以下のとおり判示し、明確性要件は「課題を達成するための構成が不明瞭となるもの」であるか否かにより判断されるとした。

本件訂正発明2では、その設置位置として『容器の上端部の近傍』と特定されているところ、近傍という言葉自体は、『近所、近辺』(岩波書店刊、広辞苑第6版)と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること(乙5の1及び2)を考慮すると、『近傍』の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2発明が有する上記技術的意義との関係において、課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。したがって、本件訂正発明2における『容器の上端部の近傍』について、当業者…は、『容器の上端部』の『近辺』と認識し、かつ、『検知手段』が『容器に収納された溶剤等の温度』を検知できる範囲を指示するものと理解することができる…。

また、知財高判平成23年(行ケ)第10097号「フェイス・ボウ」事件は、以下のとおり判示し、明確性要件は「課題を解決するための手段が…記載されて」いるか否かにより判断されるとした。

請求項1は、『歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけません』、其のとき上



下、左右、前後の位置、又咬合平面の角度を手早く調整すること。『というものであるが、その文言や内容に照らすと、『歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけません。』の部分は、『手早く調整すること』がいかなる場面で行われるかという前提事項を説明したものと解される。また、『其のとき上下、左右、前後の位置、又咬合平面の角度を手早く調整すること。』の部分も、…『時間と精密度を大きく改善出来る』や『下顎位を変えたいときなど手短に行なうことが出来る』などの記載と同趣旨であって、本願明細書に記載された発明の効果に対応する記載であると解される。そうすると、請求項1には、前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで、いかなる装置又は方法によって『手早く調整すること』を実現するか、すなわち課題を解決するための手段が一切記載されていない…。

また、知財高判平成25年(行ケ)第10121号「洗濯機の脱水槽」事件は、以下のとおり判示し、明確性要件の判断において「発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許される」とした。

発明の技術的意義は、その構成自体だけでなく、作用等も考慮して定められるものであるから、発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく、発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって、参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。(中略) 本件明細書の記載について、当業者は、…(中略)…、『十分に小さな寸法の間隙』の技術的意義を把握することは可能であるといえることができる。

#### 4. 6. 均等論 (第1要件)

知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)は、以下のとおり、均等論の第1要件は、「特許発明の課題及び解決手段」を把握して判断することを判示している。

特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。

均等論第1要件の「本質的部分」の解釈に関するボールスライン最高裁判決以降の下級審判決は概ねこのような解釈を採っている。

#### 4. 7. 間接侵害 (特許法101条2号, 5号)

多機能型間接侵害の要件は以下のとおりであり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」であることが要件となっている。

「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」(2号)

#### 5. まとめ

以上のとおり、特許法における殆ど全ての論点において、その判断基準として、発明の課題との関係が問題とされている。

その意味において、新規事項追加の有無を判断する際に、発明の課題が重要視されていることは、特許法全体としての解釈指針と合致するものであり、むしろ、当然のことであると考えられる。

以上  
(原稿受領2017.6.29)