

請求項の記載を変更する補正についての 新規事項追加禁止の要件の判断



会員 小林 茂

要 約

- ① 判断対象の補正事項が発明特定事項の付加であるときには、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かを判断すべきである。
- ② 判断対象の補正事項が発明特定事項の削除であるときには、補正発明が当初明細書等から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判断すべきである。
- ③ 判断対象の補正事項が発明特定事項の変更であるときには、変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否か、および補正発明が当初明細書等から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判断すべきである。

目次

- 1 新規事項追加禁止の要件
- 2 サポート要件
- 3 新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明
- 4 審査ハンドブック、裁判例における新規事項追加禁止の要件の判断
- 5 請求項の記載を変更する補正の補正事項
- 6 発明特定事項の付加、削除、変更と新規事項追加禁止の要件の判断基準
- 7 新たな技術的事項を導入するか否かの判断基準について
- 8 まとめ

1 新規事項追加禁止の要件

(1) 新規事項追加禁止の要件の規定

特許法第17条の2第3項に次のように規定されている。

「補正をするときは、……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。」

この規定によれば、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面（以下、「当初明細書等」という）の記載事項の範囲内において補正することが、補正要件となっている。すなわち、補正をするためには、補正が当初明細書等の記載事項の範囲内でなければならないという新規事項追加禁止の要件を充足することを要する。

また、訂正するためにも、新規事項追加禁止の要件を充足することを要する（特許法第126条第5項）。

なお、便宜上、本稿においては補正には訂正を含むものとする。

さらに、新規事項追加禁止の要件が、明細書、図面の補正についての補正要件であるだけでなく、特許請求の範囲の補正についての補正要件でもあることは、いうまでもない。

では、裁判例、審査基準においては、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件をどのような判断基準によって判断すべきとしているか。

(2) 裁判例

平成20年の大合議判決⁽¹⁾において次のように判示されている。

「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。」

この判決からするならば、新規事項追加禁止の要件は、出願当初の「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」との関係において、補正が新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準によって判断することとなる。

そして、この判断基準は、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の判断基準でもある

ことは、当然である。

ちなみに、この判決の事案においては、特許請求の範囲の補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かが問題となっている。

(3) 審査基準

審査基準⁽²⁾に次のように記載されている。「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。」

この記載からするならば、審査基準においても、特許請求の範囲の補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かは、出願当初の「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」との関係において、補正が新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準によって判断することとなる。

(4) 小括

このように、裁判例、審査基準においては、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を、出願当初の「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」との関係において、補正が新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準（以下、単に「新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準」という）によって判断すべきとしている。

つぎに、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件と対比するために、サポート要件について検討する。

2 サポート要件

(1) サポート要件の規定

特許法第36条第6項第1号に、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること。」と規定されている。

この規定によれば、発明が明細書の発明の詳細な説明（以下、単に「詳細な説明」という）に記載されたものであることが、特許要件となっている。すなわち、特許権が付与されるためには、発明が詳細な説明に記載されていなければならないというサポート要件を充足することを要する。

では、どのような発明が、サポート要件を充足しない発明、すなわち詳細な説明に記載されていない発明であるか。

(2) 発明特定事項が詳細な説明に示唆さえもされていない発明

この点、少なくとも一部の発明特定事項（構成要素、構成要件）が詳細な説明に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が詳細な説明に示唆されていないときには、発明が詳細な説明に記載されているとはいえ、サポート要件を充足しないことには、異論はないと考える。

ちなみに、審査基準⁽³⁾には、「特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たさないと判断される類型」として、「請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合」が挙げられている。

したがって、少なくとも一部の発明特定事項が詳細な説明に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が詳細な説明に示唆されていない発明は、サポート要件を充足しない発明である。

(3) 課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明

平成17年の大合議判決⁽⁴⁾において次のように判示されている。

「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り」

この判決からするならば、詳細な説明の記載および出願時の技術常識を考慮して判断しても、発明が課題を解決できると認識できる範囲のものでないときには、その発明は詳細な説明に記載されているとはいえ、サポート要件を充足しない。

したがって、詳細な説明の記載および出願時の技術常識を考慮して判断しても、課題を解決できると認識

できる範囲のものでない発明は、サポート要件を充足しない発明である。

(4) 小括

このように、サポート要件を充足しない発明、すなわち詳細な説明に記載されていない発明としては、少なくとも一部の発明特定事項が詳細な説明に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が詳細な説明に示唆されていない発明（以下、単に「発明特定事項が詳細な説明に示唆さえもされていない発明」という）と、詳細な説明の記載および出願時の技術常識を考慮して判断しても、課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明（以下、便宜上「詳細な説明から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」という）とがある。

つぎに、以上を踏まえて、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明（補正によって変更された後の発明）について検討する。

3 新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明

(1) 形式的な規定内容の対比

1(1)で述べたように、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の形式的な規定内容は、特許請求の範囲の補正が当初明細書等の記載事項の範囲内でなければならないことである。

これに対して、2(1)で述べたように、サポート要件の規定内容は、発明が詳細な説明に記載されたものでなければならないことである。

このように、補正要件と特許要件との相違を捨象したとしても、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の形式的な規定内容とサポート要件の規定内容とは相違する。

このことからするならば、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明と、サポート要件を充足しない発明とは、関連しないとも考えられる。

(2) 新規事項追加禁止の要件の実質的な規定内容

審査基準⁽⁵⁾に次のように記載されている。

「出願人のために補正を許容する一方、先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図るため、特許法第17条の2第3項は、明細書等の補正につ

いて、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定している。」

このように、新規事項追加禁止の要件を特許請求の範囲の補正についての補正要件としている趣旨（ここでは、新規事項追加禁止の要件を明細書、図面の補正についての補正要件としている趣旨については考えない）は、先願主義の原則を実質的に確保し、第三者との利害の調整を図ることにある。

然るに、特許請求の範囲を補正することによって、先願主義の原則が実質的に確保できなくなり、また第三者との利害の調整を図ることができなくなる場合は、出願発明、特許発明（以下、単に「出願発明」という）を当初明細書等に記載されていない発明にすることを許容した場合に他ならない。

このことからするならば、特許請求の範囲の補正が当初明細書等の記載事項の範囲内であるとは、補正発明が当初明細書等に記載されていることであると考えべきである。

すなわち、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の形式的な規定内容は、特許請求の範囲の補正が当初明細書等の記載事項の範囲内でなければならないことであるが、新規事項追加禁止の要件を特許請求の範囲の補正についての補正要件としている趣旨からするならば、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の実質的な規定内容は、補正発明が当初明細書等に記載されていないことである。

ちなみに、第1の平成27年の判決⁽⁶⁾において次のように判示されている。

「当初明細書等の記載事項全体から、補正発明の本件構成に係る技術が開示されているものと認めることはできないから、本件補正は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と認めることはできない。」

すなわち、この判決においては、補正発明が当初明細書等に記載されていないときには、新規事項追加禁止の要件を充足しないとしている。

(3) 新規事項追加禁止の要件の判断とサポート要件の判断

したがって、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の実質的な規定内容と、サポート要件の規定内容とは、発明が願書の添付書類（新規事項追加禁止の要件は当初明細書等、サポート要件は詳

細な説明)に記載されていないとしないとする点では、同等である。

この結果、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の判断も、サポート要件の判断も、発明が願書の添付書類に記載されたものであるか否かの判断である点で、同等である。

そして、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件の判断と、サポート要件の判断とが、発明が願書の添付書類に記載されたものであるか否かの判断である点で同等であるならば、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しない発明と、サポート要件を充足しない発明とは、関連していると考えべきである。

では、このことからするならば、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明とは、どのような発明であるか。

(4) 新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明の態様

2(4)で述べたように、サポート要件を充足しない発明、すなわち詳細な説明に記載されていない発明としては、発明特定事項が詳細な説明に示唆さえもされていない発明(発明特定事項が詳細な説明に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が詳細な説明に示唆されていない発明)と、詳細な説明から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明(詳細な説明の記載および出願時の技術常識を考慮して判断しても、課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明)とがある。

とするならば、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明、すなわち当初明細書等に記載されていない補正発明の態様としても、補正により追加された発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が当初明細書等に示唆されていない発明(以下、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」という)と、当初明細書等の記載およびは出願時の技術常識を考慮して判断しても、課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明(以下、便宜上「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」という)とがあると考えべきである。

すなわち、補正発明が「追加の発明特定事項が当初

明細書等に示唆さえもされていない発明」であるとき、および「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」であるときには、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件を充足しないとすべきである。

(5) 小括

このように、特許請求の範囲の補正についての新規事項追加禁止の要件(以下、単に「新規事項追加禁止の要件」という)を充足しない補正発明の態様としては、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」と、「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」とがある。

4 審査ハンドブック、裁判例における新規事項追加禁止の要件の判断

(1) 発明特定事項が示唆されているか否かを判断した事例

審査ハンドブックに記載された第1の事例⁽⁷⁾の「説明」に、次のように記載されている。

「導電板として銅板を用いることは、普通に知られていることではあるが、当初明細書等のいずれの箇所にも「銅板」についての記載はない。そして、……当初明細書等に記載した「導電板」が「銅板」を意味することが当業者にとって自明であるとはいえない。さらに、この補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる特段の事情も見いだせない。」

この第1の事例においては、「当初明細書等のいずれの箇所にも「銅板」についての記載は」なく、しかも「「導電板」が「銅板」を意味することが当業者にとって自明であるとはいえない」ことを理由として、新たな技術的事項を導入するものであると判断している。そして、自明であるとは、出願時の技術常識を考慮すれば、当初明細書等に示唆されていることに他ならない。したがって、第1の事例においては、出願時の技術常識を考慮すれば、追加の発明特定事項(導電板として銅板を用いること)が当初明細書等に示唆されているか否かによって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断している。すなわち、第1の事例においては、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としている。

(2) 発明特定事項が示唆されているか否かを判断した裁判例

また、平成 25 年の判決⁽⁸⁾において、次のように判示されている。

「出願当初の明細書及び図面の記載事項を総合して考慮すれば、「超音波モータの共振周波数帯域を振動検出素子の 1 次の共振周波数と 2 次の共振周波数帯域との間に設定した」構成は、出願当初明細書等に記載した事項から自明な事項であり、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであって、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。」

この判決においては、「超音波モータの共振周波数帯域を振動検出素子の 1 次の共振周波数と 2 次の共振周波数帯域との間に設定した」構成は、当初明細書等に記載した事項から自明な事項であることを理由として、新たな技術的事項を導入しないものであると判断している。したがって、この判決においては、出願時の技術常識を考慮すれば、追加の発明特定事項（上記の共振周波数帯域の設定についての構成）が当初明細書等に示唆されているか否かによって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断している。すなわち、この判決においても、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としている。

そして、最近の多くの知財高裁の判決において、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としている。

(3) 課題を解決できると認識できる範囲のものか否かを判断した事例

審査ハンドブックに記載された第 2 の事例⁽⁹⁾の「説明」に、次のように記載されている。

「この補正は、当初の請求項においては、携帯端末機から基地局に最初に情報を送信する際に「位置座標及びユーザ情報を識別番号とともに通信する」としていたものを、「ユーザ情報」を削除し、「位置座標を識別番号とともに通信する」とするものである。

「位置座標及び識別番号」のみを基地局へ通信することは、当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない。しかしながら、……「ユーザ情報」は発明による課題の解決には関係がなく、この場合において

「ユーザ情報」は任意の付加的な事項であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

この第 2 の事例においては、補正により「ユーザ情報」を削除しているが、「ユーザ情報」は課題の解決には関係がないことを理由として、新たな技術的事項を導入するものではないと判断している。したがって、第 2 の事例においては、当初明細書等の記載を考慮して判断すると、補正発明が課題（個々の専用物理チャネルの通信状態にかかわらず位置情報に応じた情報を提供することを可能とすること）を解決できると認識できる範囲のものであるか否かによって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断している。すなわち、第 2 の事例においては、「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としている。

(4) 課題を解決できると認識できる範囲のものか否かを判断した裁判例

また、平成 26 年の判決⁽¹⁰⁾において、次のように判示されている。

「本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに、前記(1)のとおり、本件補正によると、……段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり、差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。上記のとおり、差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第 1 凹部の構成は、側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば、本件補正により第 1 凹部を設けない場合には、当初発明の技術課題を解決することにはならないから、技術事項 A は、新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。」

この判決においては、補正発明は「差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第 1 凹部」を設けることを発明特定事項としておらず、「第 1 凹部を設けない場合には、当初発明の技術課題を解決することにはならない」ことを理由として、新たな技術的事項を導入すると判断している。したがって、この判決においては、当初明細書等の記載を考慮して判断すると、補正発明が課題（側壁の外面から差込み口を容易に把握すること）を解決できると認識できる範囲のものであるか否かによって、新規事項追加禁止の要件

を充足するか否かを判断している。すなわち、この判決においても、「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としている。

また、その他の最近の幾つかの知財高裁の判決⁽¹¹⁾においても、実質的には、「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」を、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明として考えている。

(5) 小括

このように、審査ハンドブックに示された事例、裁判例には、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」を新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としているものがあり、また「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」を新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明としているものがある。

5 請求項の記載を変更する補正の補正事項

(1) 請求項の記載を変更する補正の内容

特許請求の範囲の補正としては、請求項を追加する補正、請求項を削除する補正とともに、請求項の記載を変更する補正がある。

そして、周知のように、請求項の記載を変更する補正の内容がどんなに複雑であったとしても、複数の補正事項に分けることができる。また、請求項の記載を変更する補正の補正事項としては、発明特定事項を付加する補正事項と、発明特定事項を削除する補正事項と、発明特定事項を変更する補正事項とがある。

さらに、請求項の記載を変更する補正が複数の補正事項を含むときには、個々の補正事項について、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かが判断され、全ての補正事項が新規事項追加禁止の要件を充足するときに、請求項の記載を変更する補正全体が新規事項追加禁止の要件を充足すると判断される。

このため、請求項の記載を変更する補正が複数の補正事項を含むときには、発明特定事項を付加、削除、変更する補正事項が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かについて判断される。

(2) 下位概念化、上位概念化と発明特定事項の付加、削除、変更

では、発明特定事項を下位概念化、上位概念化する補正事項は、発明特定事項を付加、削除、変更する補

正事項の何れであるか。

確かに、発明特定事項を下位概念化する補正事項、および発明特定事項を上位概念化する補正事項は、形式的には、発明特定事項を変更する補正事項である。

例えば、発明特定事項「セレクトアの表面に導電板を貼り付けた」を「セレクトアの表面に銅板を貼り付けた」に変更する補正事項は、形式的には、「導電板」を「銅板」に変更する補正事項である。

しかし、発明特定事項を下位概念化する補正事項は、実質的には、発明特定事項を付加する補正事項である。

上述の例では、発明特定事項「セレクトアの表面に銅板を貼り付けた」は、「セレクトアの表面に導電板を貼り付け、上記導電板として銅板を用いた」と書き換えることができるから、発明特定事項「セレクトアの表面に導電板を貼り付けた」を「セレクトアの表面に銅板を貼り付けた」に変更する補正事項は、実質的には、「上記導電板として銅板を用いた」という発明特定事項を付加する補正事項であって、補正により発明特定事項「セレクトアの表面に導電板を貼り付けた」が削除される訳ではない。

また、発明特定事項を上位概念化する補正事項は、実質的には、発明特定事項を削除する補正事項である。

例えば、発明特定事項「セレクトアの表面に銅板を貼り付けた」を「セレクトアの表面に導電板を貼り付けた」に変更する補正事項は、実質的には、「上記導電板として銅板を用いた」という発明特定事項を削除する補正事項であって、補正により発明特定事項「セレクトアの表面に導電板を貼り付けた」が付加される訳ではない。

このように、発明特定事項を下位概念化する補正事項は、実質的には、発明特定事項を付加する補正事項であり、また発明特定事項を上位概念化する補正事項は、実質的には、発明特定事項を削除する補正事項である。

(3) 小括

以上述べたように、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断においては、発明特定事項を付加、削除、変更する補正事項が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かについて判断される。

そこで、新規事項追加禁止の要件を充足するか否か

の判断の対象である補正事項（以下、単に「判断対象の補正事項」という）が、発明特定事項を付加、削除、変更する補正事項であるときの、新規事項追加禁止の要件の判断基準について検討する。

6 発明特定事項の付加、削除、変更と新規事項追加禁止の要件の判断基準

(1) 発明特定事項を付加する補正事項の判断基準

3(5)で述べたように、新規事項追加禁止の要件を充足しない補正発明の態様としては、「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」と、「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」とがある。

そして、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が当初明細書等に示唆されていない可能性がある。

したがって、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、補正発明が「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」であるか否かが問題となり得る。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載されており、あるいは付加された発明特定事項が明示的に記載されていないが、出願時の技術常識を考慮すれば、その発明特定事項が当初明細書等に示唆されている（以下、簡略化のために「付加された発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されている」という）か否かを判断する必要がある。

しかし、補正前の発明が課題を解決できると認識できる範囲のものであれば、発明特定事項が付加された補正発明も課題を解決できると認識できる範囲のものであることは、当然である。

例えば、「セレクトラの表面に導電板を貼り付けた」を発明特定事項とする「ロータリースイッチ」が課題を解決できると認識できる範囲のものであれば、「セレクトラの表面に銅板を貼り付けた」を発明特定事項とする「ロータリースイッチ」も課題を解決できると認識できる範囲のものである。

したがって、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、補正発明が「当初

明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」であるか否かは問題とはなり得ない。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、補正発明が、当初明細書等の記載およびは出願時の技術常識を考慮して判断しても、課題を解決できると認識できる範囲のものである（以下、簡略化のために「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものである」という）か否かを判断する必要はない。

この結果、判断対象の補正事項が発明特定事項を付加する補正事項であるときには、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かという判断基準によって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断すべきである。

ちなみに、第2の平成27年の判決⁽¹²⁾において次のように判示されている。

「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出来る。」

(2) 発明特定事項を削除する補正事項の判断基準

判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正前の発明が課題を解決できると認識できる範囲のものであったとしても、発明特定事項が削除された補正発明が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは限らないことは、当然である。

例えば、上述の平成26年の判決の事案においては、「差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部」を設けることを発明特定事項とする「育苗ポット」は課題を解決できると認識できる範囲のものであるが、上記の「第1凹部」を設けることを発明特定事項としない「育苗ポット」は課題を解決できると認識できる範囲のものではない。

したがって、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正発明が「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」であるか否かが問題となり得る。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を削

除する補正事項であるときには、補正発明が当初明細書等から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判断する必要がある。

しかし、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正により追加された発明特定事項が存在しないから、当然、補正発明が「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」であるか否かは問題とはなり得ない。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正発明の発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かを判断する必要はない。

この結果、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正発明が当初明細書等から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という判断基準によって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断すべきである。

(3) 発明特定事項を変更する補正事項の判断基準

判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載されておらず、しかも出願時の技術常識を考慮しても、その発明特定事項が当初明細書等に明細書に示唆されていない可能性がある。

したがって、判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、補正発明が「追加の発明特定事項が当初明細書等に示唆さえもされていない発明」であるか否かが問題となり得る。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載されており、あるいは変更後の発明特定事項が明示的に記載されていないが、出願時の技術常識を考慮すれば、その発明特定事項が当初明細書等に示唆されている（以下、簡略化のために「変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されている」という）か否かを判断する必要がある。

しかも、判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、補正前の発明が課題を解決できると認識できる範囲のものであったとしても、補正発明が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは限らないことは、当然である。

したがって、判断対象の補正事項が発明特定事項を

変更する補正事項であるときには、補正発明が「当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものでない発明」であるか否かも問題となり得る。

このため、判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、補正発明が当初明細書等から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判断する必要がある。

この結果、判断対象の補正事項が発明特定事項を変更する補正事項であるときには、変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かという判断基準、および補正発明が当初明細書等から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という判断基準によって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断すべきである。

(4) 小括

以上のことから、判断対象の補正事項が発明特定事項の付加であるときには、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かという判断基準を採るべきである。

また、判断対象の補正事項が発明特定事項の削除であるときには、補正発明が当初明細書等から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という判断基準を採るべきである。

さらに、判断対象の補正事項が発明特定事項の変更であるときには、変更後の発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かという判断基準、および補正発明が当初明細書等から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という判断基準を採るべきである。

7 新たな技術的事項を導入するか否かの判断基準について

(1) 審査ハンドブックの事例の内容

審査ハンドブックに記載された第3の事例⁽¹³⁾の「説明」に、次のように記載されている。

「当初明細書等に接した当業者は、これら「油圧シリンダー」並びに「水圧シリンダー」及び「エアシリンダー」を総合した概念として、「液体圧シリンダー」及び「気体圧シリンダー」を意味する「流体圧シリンダー」をローリング制御装置に用いることが記載されているのと同然と理解するといえる。」

この第3の事例においては、下位概念の発明特定事項「油圧シリンダー」を上位概念の発明特定事項「流

体圧シリンダー」に変更している。そして、5(2)で述べたように、発明特定事項を上位概念化する補正事項は、実質的には、発明特定事項を削除する補正事項である。したがって、発明特定事項「油圧シリンダー」を「流体圧シリンダー」に変更する補正事項は、発明特定事項を削除する補正事項である。

また、第3の事例においては、「流体圧シリンダー」をローリング制御装置に用いることが記載されているのと同然と理解する」ことを理由として、新規事項追加禁止の要件を充足するとしているから、補正発明の発明特定事項（流体圧シリンダーをローリング制御装置に用いること）が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かによって、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かを判断している。

しかしながら、第3の事例においては、補正発明が当初明細書等から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、すなわち「流体圧シリンダーを用いた」を発明特定事項とする「ローリング制御装置」が、当初明細書等から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については検討されていない。

(2) 課題解決についての判断の欠如

このように、第3の事例においては、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるにも関わらず、補正発明が当初明細書等から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については検討されていない。

しかし、6(2)で述べたように、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるときには、補正発明が当初明細書等から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判断する必要がある。

すなわち、判断対象の補正事項が発明特定事項「油圧シリンダー」を「流体圧シリンダー」に変更する補正事項であるときには、「油圧シリンダーを用いた」を発明特定事項とする「ローリング制御装置」が、当初明細書等から課題を解決できると認識できる範囲のものであったとしても、「流体圧シリンダー」には「油圧シリンダー」以外に「水圧シリンダー」、「エアシリンダー」等が含まれるのであるから、「流体圧シリンダーを用いた」を発明特定事項とする「ローリング制御装置」が、当初明細書等から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判断する必要がある。

このことからするならば、新規事項追加禁止の要件の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ったときには、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるならば、補正発明が当初明細書等から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する必要があるにも関わらず、このような検討がなされることなく、新規事項追加禁止の要件を充足すると判断される可能性がある。

(3) 請求項に新たな発明特定事項が追加されたとき

上述の第2の平成27年の判決においては、請求項に新たな発明特定事項が追加されたときには、新たに追加された発明特定事項が当初明細書等に明示的に記載され、あるいは出願時の技術常識を考慮すれば、その発明特定事項が当初明細書等に示唆されている否かにより、新たな技術的事項を導入するか否かを判断すべきであるとしている。

そして、最近の多くの知財高裁の判決においても、請求項に新たな発明特定事項が追加されたときには、上述の第2の平成27年の判決と同様に、新たな技術的事項を導入するか否かを判断している。

さらに、審査ハンドブック⁽¹⁴⁾に示された、請求項に新たな発明特定事項が追加された事例のほとんどが、上述の第2の平成27年の判決と同様に、新たな技術的事項を導入するか否かを判断している。

このため、新規事項追加禁止の要件の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ったとしても、請求項に新たな発明特定事項が追加されたときには、様々な観点から、新たな技術的事項であるか否かが判断されることはない。すなわち、請求項に新たな発明特定事項が追加されたときには、様々な観点から、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かが判断されることはない。

(4) 請求項から発明特定事項が削除されたとき

しかしながら、請求項から発明特定事項が削除されたときには、様々な観点から、新たな技術的事項であるか否かが判断されている。

例えば、上述の第2の事例、平成26年の判決においては、補正発明が、当初明細書等の記載および出願時の技術常識を考慮して判断して、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により、新たな技術的事項であるか否かが判断されている。

また、第3の平成27年の判決⁽¹⁵⁾において次のよう

に判示されている。

「このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については、当業者であっても明らかではないから、本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。

したがって、本件補正は、新たな技術的事項を導入するものであると認められることから特許法 17 条の 2 第 3 項に違反するものであって、これを適法とした審決の判断には誤りがある。」

この判決においては、補正発明についての発明の範囲に新たに含まれることとなった「外歯揺動型遊星歯車装置」に、「本件技術」すなわち補正前の特許請求の範囲に記載された技術を直ちに適用できるか否かにより、新たな技術的事項であるか否かが判断されている。

また、審査ハンドブックに記載された第 4 の事例⁽¹⁶⁾の「説明」に、次のように記載されている。

「本事例の場合、当初明細書等には「記憶手段とレンタル期限管理手段及び表示手段とを備えたソフトウェアレンタル用カートリッジ」が記載されているが、「本実施例のカートリッジによれば、内部に、レンタル対象のソフトウェアであるタイトルを記憶するとともに、当該タイトルのレンタル期限を自立的に管理する機構を備えているので、ユーザや販売者の双方における煩雑な手続を不要にして、レンタル期限を正確に管理することが可能になる。」という、記憶手段とレンタル期限管理手段に基づいた記載があることから、カートリッジに対する表示手段の付加は任意であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

この第 4 の事例においては、補正によって削除された技術的事項が任意的な発明特定事項であるか否かによって、新たな技術的事項が追加されるか否かを判断している。

さらに、審査ハンドブックに記載された第 5 の事例⁽¹⁷⁾の「説明」に、次のように記載されている。

「出願当初の発明は第 1 及び第 2 工程よりなる製法であったのに対し、第 1 工程のみの発明に補正された。

第 1 工程は出願当初の明細書等に記載されているから、この補正事項は、出願当初の明細書等に記載した事項に該当する。」

この第 5 の事例においては、補正によって新たな技術的事項が追加されるか否かを判断基準とすることに

については明示されていないが、審査ハンドブックに記載された他の事例と同様に、第 5 の事例においても、補正によって新たな技術的事項が追加されるか否かを判断基準としているのであれば、削除されずに残された発明特定事項が明細書に記載されているか否かによって、新たな技術的事項が追加されるか否かを判断している。

このため、新規事項追加禁止の要件の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ると、請求項から発明特定事項が削除されたときには、様々な観点から、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かが判断される可能性がある。

(5) 小括

(2)で述べたように、新規事項追加禁止の要件の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ったときには、判断対象の補正事項が発明特定事項を削除する補正事項であるにも関わらず、補正発明が当初明細書等から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という判断がなされることなく、新規事項追加禁止の要件を充足すると判断される可能性がある。

しかも、(4)で述べたように、新規事項追加禁止の要件の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ると、請求項から発明特定事項が削除されたときに、様々な観点から、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かが判断される可能性がある。

これらのことから、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ったときには、新規事項追加禁止の要件の判断が区々となる可能性があり、審査の公正、公平を担保できない結果となり得る。

8 まとめ

3(3)で述べたように、特許請求の範囲の補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断においては、実質的には、補正により補正発明が当初明細書等に記載されていない発明となったか否かが判断される。このため、特許請求の範囲の補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、どのような判断基準を採ったとしても、実際の判断は、補正により補正発明が当初明細書等に記載され

ていない発明となったか否かの判断となる。

この結果、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、どのような判断基準を採ったとしても、実質的な判断の内容は同様となる。実際、4で述べたように、第1、第2の事例、平成25年、平成26年の判決においても、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採っているにも関わらず、実質的な判断の内容は、付加された発明特定事項が当初明細書等に明示あるいは示唆されているか否かであり、また補正発明が当初明細書等から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である。

このことからするならば、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ることを、見直す必要などないこととなる。

しかしながら、判断基準は、実際の判断の便宜のために定められるものであるから、判断基準を実際の判断に即して定めるべきであることは、極めて当然である。そして、請求項の記載を変更する補正、すなわち発明特定事項を追加、削除、変更する補正事項を含む補正（ここでは、明細書、図面の補正は考えない）が、新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断においては、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準は、実際の判断に即した判断基準であるとはいえない。

しかも、7(5)で述べたように、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ったときには、新規事項追加禁止の要件の判断が区々となる可能性があり、審査の公正、公平を担保できない結果となり得る。

これらの観点からするならば、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を採ることを見直すべきであ

る。

また、請求項の記載を変更する補正が新規事項追加禁止の要件を充足するか否かの判断の判断基準として、新たな技術的事項を導入するか否かという判断基準を維持するのであれば、発明特定事項を追加する補正事項、発明特定事項を削除する補正事項、発明特定事項を変更する補正事項に区分して、どのようなときに新たな技術的事項を導入することとなるのかを、明確にすべきである。

注

- (1) 知的財産高等裁判所平成20年5月30日判決（平成18年（行ケ）第10563号）
- (2) 「特許・実用新案審査基準」第IV部第2章2.
- (3) 「特許・実用新案審査基準」第II部第2章第2節2. 2(1)
- (4) 知的財産高等裁判所平成17年11月11日判決（平成17年（行ケ）第10042号）
- (5) 「特許・実用新案審査基準」第IV部第2章1.
- (6) 知的財産高等裁判所平成27年7月29日判決（平成26年（行ケ）第10227号）
- (7) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7. [事例18]
- (8) 知的財産高等裁判所平成25年6月11日判決（平成24年（行ケ）第10271号）
- (9) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7. [事例8]
- (10) 知的財産高等裁判所平成26年2月24日判決（平成25年（行ケ）第10201号）
- (11) このような裁判例としては、以下のものがある。
知的財産高等裁判所平成24年6月27日判決（平成23年（行ケ）第10292号）
知的財産高等裁判所平成25年9月10日判決（平成24年（行ケ）第10425号）
知的財産高等裁判所平成27年12月16日判決（平成26年（行ケ）第10198号）
- (12) 知的財産高等裁判所平成27年9月3日判決（平成26年（行ケ）第10201号）
- (13) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7. [事例4]
- (14) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7.
- (15) 知的財産高等裁判所平成27年3月11日判決（平成25年（行ケ）第10330号）
- (16) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7. [事例9]
- (17) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書A7. [事例6]
(原稿受領2017.10.25)