

特許の訂正における補正の要旨変更 についての一考察

訂正審判請求後又は訂正請求後の訂正事項の補正に関する裁判例の検討



会員，特許庁審判部審判課 審・判決調査員^{*} 時岡 恭平

要 約

特許の訂正においては、訂正を求める請求書（訂正審判請求書又は訂正請求書）を補正する際、補正が認められるために、請求の趣旨の要旨を変更するものでないことが要件となっている。補正が要旨変更であるとして認められないと、補正前の内容で審理が進められることとなり、手続をする者にとっては思うように審理が進行できなくなるおそれがある。したがって、要旨変更について理解することは重要である。本稿では、訂正審判請求書及び訂正請求書の補正の要旨変更について、若干の解説を行うとともに、過去の裁判例等から、いかなる補正が要旨変更に該当するのか等についての検討を試みた。

目次

1. はじめに
2. 要旨変更の規定の趣旨
3. 要旨変更の適用場面
4. 要旨変更の判断フロー
5. 要旨変更に関する判断手法
6. 訂正に関する最近の法改正
7. 要旨変更に関する裁判例
8. 要旨変更についての所見（私見）
9. 最後に

1. はじめに

特許の訂正においては、訂正を求める請求書（訂正審判請求書、及び特許無効審判又は特許異議申立てにおける訂正請求書）を補正する際、補正が認められるために、請求の趣旨の要旨を変更するものでないことが要件となっている。補正が要旨変更であるとして認められないと、補正前の内容で審理が進められることとなり、手続をする者（特許権者）にとっては思うように審理が進行できなくなるおそれがある。したがって、要旨変更について理解することは重要である。補正には、書誌的事項（審判請求人・被請求人の名義の補正等）の補正と、実体的事項（訂正事項の補正等）の補正とがあるが、このうち実体的事項の補正について、要旨変更の取扱いを理解することで、手続を適切かつ迅速に進めることができるものと思料する。

そこで、訂正審判請求書、及び特許無効審判又は特

許異議申立ての訂正請求書における実体的な補正の要旨変更について、若干の解説を行うとともに、過去の裁判例等から、いかなる補正が要旨変更に該当するのか等についての検討を試みた。本稿が、審判（訂正審判及び特許無効審判）並びに特許異議申立てにおいて訂正の手続をする際の参考になれば幸いである。

ちなみに、本稿は、訂正の補正の要旨変更を取り扱うものであり、訂正要件自体については基本的に言及しないことに留意願いたい。

なお、筆者は現在、特許庁審判部審判課において審・判決調査員として勤務しているが、本稿はあくまで筆者の私見であり、所属する組織である特許庁審判部の見解ではないことをお断りさせていただく。

2. 要旨変更の規定の趣旨⁽¹⁾

特許の訂正の際の要旨変更は、訂正審判請求書の補正、及び特許無効審判又は特許異議申立ての訂正請求書の補正において問題となる。

審判においては、特許法 131 条の 2 第 1 項第 1 文の規定により、審判請求書の要旨を変更する補正が原則として認められていない⁽²⁾。ここで、特許無効審判以外の審判では、請求の理由の補正について要旨を変更

^{*} 審・判決調査員は、特許庁審判部の業務支援を目的として任用された弁護士又は弁理士である。審決取消訴訟に係る審決・判決や、口頭審理の内容及び審理指揮についての調査・分析・フィードバック、審理を進めるに当たっての民事法的側面からの相談対応などの業務を行っている。

する補正が認められているが（同項ただし書き1号）、その場合でも、請求の趣旨については、要旨を変更する補正が認められていない。したがって、訂正審判においては、請求の趣旨の補正について要旨の変更が認められない。また、特許無効審判又は特許異議申立てにおける訂正請求においては、特許法134条の2第9項又は同法120条の5第9項で、同法131条の2第1項が準用されており、同様に、請求の趣旨の補正について要旨の変更が認められない⁽³⁾。ここで、請求の趣旨は、通常、添付した訂正明細書等（訂正した明細書、特許請求の範囲及び図面）を引用することにより、請求内容を記載する。そのため、訂正審判請求書及び訂正請求書における請求の趣旨の補正とは、請求書に添付した訂正明細書等の補正のことにあり、つまり、訂正事項の補正ということになる。よって、訂正事項の補正は、要旨を変更しない範囲で認められるといえる⁽⁴⁾。

訂正事項の補正を要旨変更でない範囲で認めるとした理由は、審理の遅延を防止し、迅速な審理を図るためである。訂正事項を無制限に補正することができるようにすると、訂正を認めるべきか否かの審理の対象が定まらず、審理が遅延することになる。そこで、訂正事項の補正を要旨変更でない範囲で認めることとしたのである。

このように、訂正における補正では、迅速な審理のために、要旨変更に関しての規定が定められている。この点を認識することにより、要旨変更についてより理解を深めることができるであろう。

3. 要旨変更の適用場面

(1) 適用場面の概略

補正の要旨変更の判断がなされる場面（要旨変更の適用場面）について確認する。

表1に補正の要旨変更が適用される場面の概略をまとめている。表1では、各事件において、補正を行う者（当事者）ごとに、要旨変更の判断に当たって補正の対象となる書面と、実質的に要旨変更の判断がされる書面と、要旨変更の実体判断がされる内容とを示している。ここで、特許の審判及び異議申立てにおいては、要旨変更の判断は、訂正審判請求書、無効審判及び異議申立てにおける訂正請求書についてだけでなく、無効審判請求書及び異議申立書についてもなされ得る。そこで、表1では、要旨変更に関して概括できるように、これらについてもまとめて記載している。ただし、本稿では、無効審判請求書及び異議申立書の補正の要旨変更の詳細については割愛する。

(2) 訂正において要旨変更が適用される場面

特許の訂正においては、手続上、まず、訂正を求める請求書（訂正審判請求書又は訂正請求書）を提出する。このとき、請求書とともに、訂正明細書等（訂正した明細書、特許請求の範囲及び図面）を添付することが要請されている⁽⁵⁾。訂正事項は、請求書と訂正明細書等との両方に記載されることになり、この訂正事項は、請求書と訂正明細書等とで整合していなければならない。そして、訂正がなされると、通常、訂正要件の審理がなされ、訂正要件を満たさない等の所定の

表1 補正の要旨変更の適用場面

事件	補正を行う者	補正の対象となる書面	要旨変更の判断がされる書面	要旨変更の実体判断がされる内容
無効審判	請求人	審判請求書	審判請求書の補正書、弁駁書、口頭審理陳述要領書、上申書、手続補正書、回答書等の審判請求後に提出する書面	無効理由、無効理由の根拠及び証拠等
	被請求人（特許権者）	訂正請求書、訂正明細書等	訂正請求書の補正書、意見書、回答書、訂正明細書等の補正書等	訂正事項
異議申立て	申立人	異議申立書	異議申立書の補正書、意見書、回答書等の異議申立て後に提出する書面	取消理由、取消理由の根拠及び証拠等
	特許権者	訂正請求書、訂正明細書等	訂正請求書の補正書、意見書、回答書、訂正明細書等の補正書等	訂正事項
訂正審判	請求人（特許権者）	審判請求書、訂正明細書等	審判請求書の補正書、意見書、回答書、訂正明細書等の補正書等	訂正事項

※ 訂正明細書等とは、訂正される明細書、特許請求の範囲、図面をいう。

場合に、訂正拒絶理由が通知され得る。この訂正拒絶理由通知に対する応答時に、訂正事項を補正することになる。訂正においては、自発的な補正も一応あり得るが、多くの場合は、審判長から訂正拒絶理由通知を受けて、その応答時に訂正事項の補正を行うことになるであろう。訂正事項を補正する場合は、請求書だけではなく、訂正明細書等も補正する必要がある。補正についても、請求書と訂正明細書等とで整合していなければならない。このように、一度行った訂正を補正する場合があります、このときに補正の要旨変更が判断される。

訂正の補正においては、当初の訂正事項（補正前の訂正事項）と、補正後の訂正事項とから、訂正における請求の趣旨の要旨が変更されたか否かが判断される。この判断は、実体的に判断されるものであり、当初の訂正事項の記載及びその内容と補正後の訂正事項の記載及びその内容とが文言上で比較されるだけでなく、当初の訂正事項で特定される発明と補正後の訂正事項で特定される発明とが比較されて、その要旨が変更されているか否かが判断されるものと考えられる。上述したように、補正は要旨変更にならない範囲でしか認められない。したがって、当初の訂正事項とは異なる内容の訂正事項にするような補正は、通常、要旨変更の補正である可能性が高く、そのような補正は認められないものと考えられる。

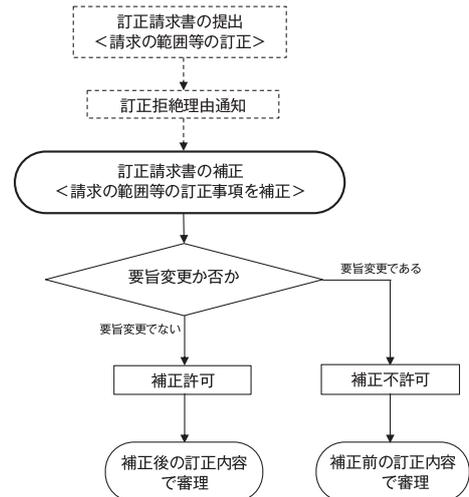
以上より、特許権者においては、訂正事項の補正は要旨変更にならない範囲でしか認められないことから、訂正を行う際には、訂正事項を補正するような事態が発生することをなるべく避けるべきであり、当初から、訂正要件を満たすように訂正事項を検討し、訂正を請求するべきであるといえる。

4. 要旨変更の判断フロー

訂正における補正の要旨変更の判断に関するフローを考える。

図1に、訂正（訂正審判、及び特許無効審判又は特許異議申立てでの訂正請求）の補正における要旨変更の判断フローを示す⁶⁾。なお、図1では、訂正請求を念頭においているため、訂正請求書と記載しているが、訂正審判においてはこの部分を訂正審判請求書と読み替えていただきたい。

図1 訂正における補正の要旨変更の判断フロー



訂正事項の補正は、訂正拒絶理由通知の対応時においてなされることが多いであろう⁷⁾。訂正事項が補正されたときに、その補正が要旨変更か否かが判断される。補正が要旨変更でなければ補正は認められることになり、補正後の訂正の内容で審理が進められる。ただし、訂正事項の補正が認められたからといって、訂正要件が満たされるとは限らないことには留意が必要である。訂正事項の補正が認められた上で、さらに訂正要件が判断されるのである。一方、補正が要旨変更の場合は、補正は認められず、補正前の訂正の内容で審理が進められる。補正を認めないことによる新たな補正の機会の付与は、法律上の要請もなく、通常行われていないように思われる。

訂正事項を補正する場合、補正前の訂正の内容に問題があるから訂正事項の補正をするのが通常であると思われるので、補正前の訂正の内容で審理が進行すると、訂正を行う者（特許権者）にとっては不利になることが多いであろう。したがって、訂正事項の補正を行う場合には、補正が認めもらえるよう、要旨変更にならないように補正することが重要となる。

以上のように、訂正においては、訂正事項の補正が要旨変更か否かが、問題となるところである。訂正の補正がされた場合には、訂正要件を満たすか否かの判断の前に、補正が要旨変更であるか否かを判断されることになり、この判断が審判の最終の結論に影響を及ぼすことも大いにあり得るだろう。

5. 要旨変更に関する判断手法

審判の審理及び手続に関しては、審判便覧⁸⁾の記載が参考になるところであり、訂正事項の補正が要旨変

更であるか否かについての判断手法については、審判便覧の「54-05.1 審判請求書の要旨の変更」に詳細に説明されている。当該記載は、訂正審判における訂正事項の補正に関するものであるが、特許無効審判における訂正請求及び特許異議申立てにおける訂正請求についても、同様の判断手法が適用されると考えてよいであろう。ここでは、審判便覧に記載の判断手法を簡単に紹介する。

審判便覧によれば、補正の種類として、下記の類型が挙げられている。

- ①追加的変更
- ②交換的変更
- ③減縮的変更
- ④誤記の訂正

このうち、①（追加的変更）については、例えば、訂正事項を追加する補正は、原則として、要旨を変更する補正に該当するとされている。また、②（交換的変更）については、ある訂正事項を別の訂正事項に変更する補正は、要旨を変更する補正に該当するとされている。一方、③（減縮的変更）については、独立した複数の訂正事項がある場合に、そのうちのいくつかの訂正事項を削除する補正は、通常、要旨を変更する補正でないとされている。そして、④（誤記の訂正）については、誤記を訂正する訂正事項を追加することは、要旨変更には該当するとされている⁹⁾。ただし、これらの例外として、請求項の削除は、審理遅延を生じさせるものではないため、要旨の変更には該当しないものとして取り扱われる。また、請求項間の引用関係を解消する訂正のみを追加する補正は、実質的な内容変更を伴う補正でなければ、要旨を変更しないものとして取り扱われる。

以上のように、審判便覧では、具体例を挙げて、訂正事項の補正について要旨変更であるか否かが説明されている。ただし、その説明は抽象的なものであり、実際の事件においては、訂正事項の補正が認められるか否かの判断が微妙なこともあるように思われる。

6. 訂正に関する最近の法改正

訂正に関しては、近年、目まぐるしく特許法の改正がなされており、裁判例の検討の前に、確認のため簡単に整理しておきたい。

平成5年法改正においては、特許無効審判係属中の訂正審判の請求が禁止され、無効審判係属中は訂正請

求を行うこととなった。なお、平成6年法改正で導入された旧制度の付与後の特許異議申立てについても、訂正審判請求が制限されることとなり、同様の取り扱いとされたが、旧制度の特許異議申立ては、平成15年法改正により特許無効審判に統合されて消滅した。

平成11年法改正においては、特許無効審判における訂正請求において、独立特許要件が、訂正請求ではなく無効審判の審理において判断されることとなった。

平成15年法改正においては、特許無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判の請求期間が制限されることになり、合わせて、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求が導入された。

平成23年法改正においては、特許無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されることとなり、また、訂正は請求項ごと又は一群の請求項ごとに行うことができることとなった。

平成26年法改正においては、特許異議申立て制度が導入（復活）され、特許異議申立ての手続の中で訂正請求を行うことができることとなった。

なお、この間、補正の要旨変更の規定は、条文移動や文言の修正等の改正が行われているものの、基本的な内容に変更はないと考えられる。

このように、法改正が頻繁に行われ、訂正制度が劇的に変化している。特に、最近の事情について説明すると、従前においては、訂正が一体として審理されていたのに対し、現行法では、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正が審理され得ることとなっている¹⁰⁾。したがって、訂正の補正についての要旨変更の判断も請求項ごと又は一群の請求項ごとに判断され得るのではないかと思われる。また、運用によるところであるが、請求項の削除という訂正事項を追加する補正について、従前は要旨変更であるとしていたものを、要旨変更でないものとするという運用の変更がされている¹¹⁾。これは、請求項ごとに訂正を判断すべきであるといった判示がなされた裁判例の影響によるところもあるのではないかと考えられる¹²⁾。

このように、訂正制度は大きく変化している状況ではあるが、要旨変更の基本的な考え方については大枠としては大きな変化はないと思われる。請求の趣旨の要旨が変更されたか否かについて、審理遅延防止の趣旨から判断することにおいては同じであるからである。後記7.の裁判例では、改正前の訂正審判及び訂

正請求もみられるところであるが、要旨変更についての考察に当たっては、これらを参考にしても基本的に問題ないと思われる。

7. 要旨変更に関する裁判例

(1) 裁判例の抽出

特許無効審判及び特許異議申立てにおいては、特許を維持するために被請求人（特許権者）が訂正請求を行うことは、よくみられるところであろう。また、法改正により時期的制限が設けられたものの、訂正審判もある程度利用されている。これらの訂正の手続では、訂正要件が審理され、訂正要件違反の理由で訂正拒絶理由通知を受けて、訂正の補正を行うといった場面もそれなりにあるように思われる。

しかしながら、訂正の補正の要旨変更に関する裁判例はあまり多くない。訂正要件自体の判断とは異なり、訂正の補正の要旨変更の判断は、審判の中での中間的な判断であり、審決取消訴訟における主要な争点とはなりにくく、裁判所で争われることが少ないからであろう。それでも、要旨変更が争われた裁判例がいくつか見られるところであり、裁判所において要旨変更がどのように判断されているのかを知っておくことは、審判の実務において参考になるものと思われる。

表2は、訂正の補正の要旨変更に関する事件（知的財産高等裁判所の裁判例）の一覧を示している。知財高裁 HP の裁判例検索により、知財高裁が要旨変更に関して何らかの判断をしたものとして、11 件の裁判例が抽出された。

これらの訂正の補正が問題となった裁判例を分析したところ、以下のように裁判例を整理することができた。

- ① 訂正事項の補正による拡張が問題となった事例
- ② 訂正事項の補正による減縮が問題となった事例
- ③ 訂正事項の削除が問題となった事例
- ④ 請求項を削除する訂正事項の追加が問題となった事例
- ⑤ 誤記の訂正に関する事例

以下、適宜、表2を参照しつつ、事例を紹介する。

なお、以下の判決文では、抜粋箇所を2重括弧『』で示し、途中、適宜省略している。

(2) 訂正事項の補正による拡張が問題となった事例
 知財高裁平成20年3月25日判決、平成19年(行ケ)第10237号(訂正2006-39154号)、『弾塑性ポリオフィレン組成物』事件(項番5)では、『本件補正後は、本件補正前と異なり、第一の重合体であるA成分と第二の重合体であるB+C成分について、それぞれ別個に製造してその後混合するような方法で得られるものも含むこととなる。したがって、本件補正前は、ポリオレフィン組成物が重合により得られことが規定されていたのに、本件補正によって、本件補正後の発明は、そのようなものに限られず、A成分とB+C成分について、それぞれ別個に製造してその後混合するような方法で得られるものも含むことになるものであり、本件補正は、発明の内容を拡張するものとなる。したがって、本件補正は審判請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものである。』(下線は筆者が追加)と判示して、補正前に含んでいなかった製造方法を補正により含むこととなる訂正事項の補正は、拡張する補正となり、要旨変更にあたると判断された。

知財高裁平成19年5月30日判決、平成17年(行ケ)第10799号(訂正2005-39038号)、『非PVC多層フィルム』事件(項番7)では、『手続補正書による補正前後における請求項9・・・を対比すると、両者とも、「ポリプロピレンホモポリマー」、「ポリブレンブロックコポリマー」、「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」、「好ましくはポリプロピレンランダムコポリマー」が列挙され、これらのポリマーを「含む」と記載されている点で共通する。しかし、補正前・・・の訂正事項においては、単に「含む」とのみ記載され、列挙されたポリマーのすべてを必須的に含むものと理解される書きぶりであるのに対して、補正後・・・の訂正事項においては、「および／または」という語句が追加されたため、列挙されたポリマーについて自由な選択の余地を残すと理解される書きぶりとなった。補正の前後における訂正事項の内容は変更されたといえる。・・・以上のとおり、上記の訂正事項eの補正において、「および／または」という補正前にない新たな語句を追加することは、「審判を申し立てている事項」の同一性を実質的に変更する「請求の趣旨」の記載の変更に当たるといふべきである。』(下線は筆者が追記)と判示して、必須的な記載を選択的な記載に変更すること(すなわち拡張することになる)は、要旨変更にあたると判断された。

表2 訂正における補正の要旨変更に関する事件一覧

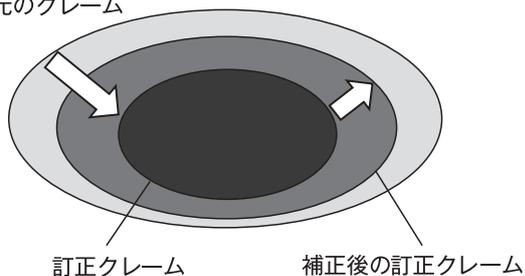
項番	判決日	裁判番号	審判番号	事件名(発明の名称)	要旨変更の判断		審決・判決	結論	審決取消との関連性
					補正内容	審判 ^{※1} 裁判所 ^{※2}			
1	平成28年7月20日	平成27(行ケ)10185	無効2014-800005	複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム	減縮	×	×	無効成立 → 請求棄却	
2	平成25年3月14日	平成24(行ケ)10152	無効2011-800157	ラック搬送装置	根拠の誤記訂正	○	○	無効不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
3	平成21年5月25日	平成20(行ケ)10151	無効2006-80123	旅行業向け会計処理装置	訂正事項削除	○	○	無効不成立 → 請求棄却	
4	平成20年5月28日	平成19(行ケ)10163	訂正2006-39153	多色発光有機ELパネルおよびその製造方法	請求項の削除	×	判断せず	訂正不成立 → 審決取消	補正不許可に起因して判断違脱し、審決取消
5	平成20年3月25日	平成19(行ケ)10237	訂正2006-39154	弾塑性ポリオフォレン組成物	拡張	×	×	訂正不成立 → 審決取消	他の事由により審決取消
6	平成20年3月19日	平成19(行ケ)10262	訂正2006-39170	ストレッチフィルムによるトレー包装体〔旧実用新案権〕	訂正事項削除	×	×	訂正不成立 → 請求棄却	
7	平成19年5月30日	平成17(行ケ)10799	訂正2005-39038	非PVC多層フィルム	拡張	×	×	訂正不成立 → 請求棄却	
8	平成19年5月15日	平成18(行ケ)10278	訂正2005-39221	レンジフードのフィルタ装置	減縮	×	×	訂正不成立 → 請求棄却	
9	平成18年10月25日	平成17(行ケ)10706	訂正2005-39079	金属板ラミネート用フィルム	訂正事項削除	×	○	訂正不成立 → 請求棄却	要旨変更の判断に誤りがあるが、審決の結論に誤りなし
10	平成18年9月12日	平成17(行ケ)10632	異議2003-73204	室内用建材	拡張, 訂正事項削除	×	×	取消決定 → 請求棄却	
11	平成18年7月26日	平成17(行ケ)10515	訂正2004-39208	シームレスベルト	減縮	×	×	訂正不成立 → 請求棄却	

※1, 2) 「要旨変更である」(補正違反)と判断したものを「×」とし、「要旨変更でない」(補正は認められる)と判断したものを「○」とした。

知財高裁平成 18 年 9 月 12 日判決，平成 17 年(行ケ)第 10632 号(異議 2003-73204 号)，「室内用建材」事件(項番 10)(本件は旧制度の特許異議申立てにおける訂正請求に関する事例である)では，『訂正請求事項の範囲を拡張する場合は要旨の変更に当たるほか，特許請求の範囲についていったんこれを減縮する訂正をした後にこれを再度拡張する補正をする場合は，たとえ補正後の特許請求の範囲が訂正(減縮)前の特許請求の範囲内にとどまるものであっても，上記の趣旨に照らせば，要旨の変更に当たり，補正は許されないというべきである。・・・したがって，本件補正アは，本件訂正請求においていったん特許請求の範囲を減縮する訂正をした後に，「プラスイオンを抑制」する訂正事項及びマイナスイオン放出を「増大する」訂正事項を削除して，再度特許請求の範囲を拡張する補正をする場合に該当する。・・・本件補正イは，本件訂正請求になかった訂正事項を追加する補正であり，訂正を求める範囲を実質的に拡大変更するものである。・・・以上によれば，本件補正は，本件訂正請求の訂正請求書の要旨を変更するものである。』(下線は筆者が追加)と判示して，訂正請求になかった訂正事項を削除又は追加して訂正を求める範囲を拡張する補正は，要旨変更に当たると判断された。

以上のように，訂正事項の補正による発明の拡張は，一貫して要旨変更であると判断されている。特に，当初の訂正事項が請求の範囲を減縮するものであり，その後の訂正事項の補正においてその訂正が依然として当初の請求の範囲を減縮するものであったとしても，当初の訂正事項よりも補正後の訂正事項により請求の範囲に係る発明が拡張しているのであれば，要旨変更となり，認められないことには留意が必要であろう(図 2 参照)。

図 2 訂正事項の補正による拡張のイメージ
元のクレーム



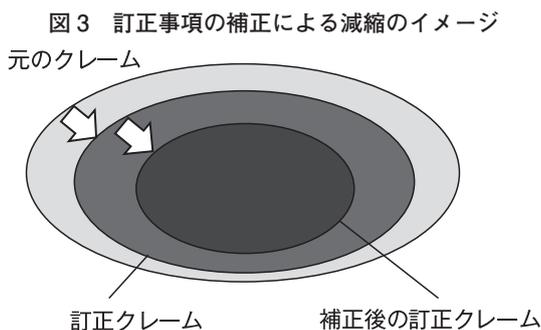
(3) 訂正事項の補正による減縮が問題となった事例
知財高裁平成 28 年 7 月 20 日判決，平成 27 年(行ケ)第 10185 号(無効 2014-800005 号)「複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム」事件(項番 1)では，『本件補正は，・・・補正前構成(訂正後構成)において，制御手段が情報処理装置に行わせる所定の動作の選択候補を，次の①・・・②・・・③・・・④・・・のいずれかとしていたものを，①③のいずれかとする補正後構成に補正するとともに，補正前構成(訂正後構成)において，制御手段が情報処理装置に行わせる所定の動作の選択を，次の①'・・・②'・・・③'・・・④'・・・のいずれかに応じてするとしていたものを，①'③'のいずれかとする補正後構成に補正するものである。そうすると，補正後構成は，所定の動作が何に依って選択されるか，及び，所定の動作の選択候補を変更するものであり，審理対象が実質的に変更されているものであるから，訂正請求書の趣旨の要旨を変更するものであり，特許法 134 条の 2 第 9 項で準用する同法 131 条の 2 第 1 項規定に違反するものである。・・・補正前構成(訂正後構成)は，その全体が一体として，制御手段が情報処理装置にさせる所定動作の選択のための条件を規定するものであるから，これを規定する発明特定事項の要素が補正後構成において減少していても，補正前構成(訂正後構成)の全体が変更されていることにはかならない。そうすると，審理対象は変動しており，本件補正は，要旨の変更に該当する。』(下線は筆者が追加)と判示して，選択候補を削除する補正は，減縮する補正となり，要旨変更に当たると判断された。

知財高裁平成 19 年 5 月 15 日判決，平成 18 年(行ケ)第 10278 号(訂正 2005-39221 号)，「レンジフードのフィルタ装置」事件(項番 8)では，『補正事項 b は，訂正明細書に係る訂正事項の「排気口のうち前記要素に対応する部分」との記載に係る「部分」の語句に対し，新たに「通気する」との限定を付したものであるか，又は，「対応する」との語句を，新たに「対応して通気する」と限定又は変更したものであって，「通気(する)」との新たな特定事項を導入したものであるから，本件訂正審判請求書によって訂正を求める事項の一部を変更するものであることは明白である。・・・補正事項 b に係る補正前の「排気口のうち前記要素に対応する部分」が，「通気する部分」以外のものを意味することはないとの原告の主張を採用する

ことはできないから、補正事項 b は、本件訂正審判請求書の要旨を変更するものというべきであり、そうであれば、補正事項 a, c, d につき判断するまでもなく、本件手続補正に係る補正事項は特許法 131 条の第 2 第 1 項の規定を満たさず、本件手続補正を認めることはできないとした審決の判断に誤りはない。』(下線は筆者が追加)と判示して、語句を追加して限定する補正(すなわち減縮する補正といえるだろう)は、要旨変更にあたると判断された。

知財高裁平成 18 年 7 月 26 日判決、平成 17 年(行ケ)第 10515 号(訂正 2004-39208 号)、「シームレスベルト」事件(項番 11)では、『「単層の転写ベルトとして使用するシームレスベルト」との文言のうち、「単層の」との文言は、その前後の文脈に照らしても、「転写ベルト」と「シームレスベルト」のいずれの文言に係るかは特定できず、いずれにも係り得るものである……。他方、補正後の「単層転写ベルト」との文言は、「単層」が「転写ベルト」に係ることが明らかである。このように、本件補正後の「転写ベルト」は「単層」のものに限定される一方、前記のとおり、本件補正前の請求項 1 の「単層の」との文言は「シームレスベルト」との文言に係るとも解することができ、その場合「転写ベルト」や「シームレスベルト」の意味する範囲が変わる以上、本件補正 1 は、訂正事項の同一性や範囲を実質的に変更するものというべきである。』(下線は筆者が追加)と判示して、構成が限定されるように文言を補正すること(すなわち減縮に該当するといえるだろう)は、要旨変更にあたると判断された。

以上のように、訂正事項の補正による発明の減縮についても、一貫して、要旨変更であると判断されている。訂正事項の補正が当初の訂正における訂正事項よりも減縮したものであっても、要旨変更となり、その補正は認められないといえる(図 3 参照)。



(4) 訂正事項の削除が問題となった事例

訂正事項の削除については、要旨変更であると判断された事例と、そうでない事例とが存在する。

まず、訂正事項の削除が要旨変更でないと判断された事例を紹介する。

知財高裁平成 21 年 5 月 25 日判決、平成 20 年(行ケ)第 10151 号(無効 2006-80123 号)、「旅行業向け会計処理装置」事件(項番 3)では、『本件補正(別紙 1)は、訂正請求書に記載された本件補正前の第 1 ないし第 5 訂正事項のうち、第 2、第 3 訂正事項を撤回するものであるが、第 2、第 3 の訂正事項は、いずれも明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、同訂正事項が撤回されたとしても、訂正請求書の内容が変更されたと解する余地はなく、訂正の許否の判断について審理の遅延を招くことはない。このような事情に照らすならば、本件補正は、訂正請求書の要旨を変更するものというべきではない。』(下線は筆者が追加)と判示して、訂正事項が削除されることによって訂正内容が変更することはないとして、訂正事項の削除が要旨変更でないと判断された。

知財高裁平成 18 年 10 月 25 日判決、平成 17 年(行ケ)第 10706 号(訂正 2005-39079 号)、「金属板ラミネート用フィルム」事件(項番 9)では、『補正事項 f 及び j は、いずれも、ピンホールの直径の測定方法を限定する「・・・に設定して、前記検出部電極と検出部ローラーの間にフィルムを走行させて検出される、」との記載を削除することを実質的な内容とするものである。・・・同記載は・・・技術的に格段の意味のある特定ではない。』と判示した上で、『補正事項 f と j は別個の補正事項ではあるが、補正事項 f は訂正事項 f を削除するものであり、訂正審判の対象から除外するものであるから、訂正審判請求書の要旨の変更には当たらないと解されるところ、補正事項 j により訂正明細書から補正事項 f と同一の記載を削除したとしても、訂正審判における審理の範囲が実質的に拡張・変更されたものということとはできない。しかも、前記のとおり、補正事項 j により削除された記載は技術的に格別な意味を持たない特定事項であるから、明細書の段落【0008】【課題を解決するための手段】から同補正事項に係る記載を削除したとしても、当該補正により訂正事項 j の内容が実質的に変更されるものでもない。』(下線は筆者が追加)と判示して、訂正事項が削除されても訂正の内容は変わらないとして、訂正事項

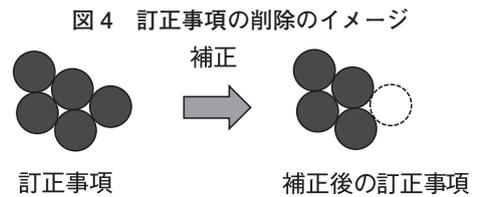
の削除が要旨変更でない判断された。

一方、訂正事項の削除が要旨変更であると判断された事例として次の事例がある。

知財高裁平成 20 年 3 月 19 日，平成 19 年(行ケ)第 10262 号(訂正 2006-39170 号)，「ストレッチフィルムによるトレー包装体」事件(項番 6)(本件は旧制度の実用新案法の裁判例である)では、『本件補正は、・・・訂正審判請求書において実用新案登録請求の範囲について行うとしていた本件訂正における訂正事項(「上部外周縁に直接、」及び「PSP(ポリスチレンペーパー)製」という文言を加える。)を全部削除するものであるから、当初訂正審判請求で審判を申し立てていた事項と本件補正後に審判を申し立てている事項との間には、同一性がない。したがって、本件補正は、訂正審判請求書の要旨を変更するものであることは明らかであり、本件補正を採用しないとした審決の判断に誤りはない。』(下線は筆者が追加)と判示して、訂正事項の削除により訂正内容の同一性がなくなるから、訂正事項の削除が要旨変更にあたると判断された。

また、上記の「拡張が問題となった事例」で紹介した前掲平成 17 年(行ケ)第 10632 号「室内用建材」事件(項番 10)では、訂正事項の削除により、審理の範囲が拡張する場合は、要旨変更にあたると判断されている。

以上のように、訂正事項の削除については、訂正の審理内容が実質的に変更されるものであるか否か、審理の遅延を招くおそれがあるか否かといった観点から、要旨変更が判断されている。訂正事項の補正による拡張や減縮は審理対象の同一性を失わせる可能性が高く、要旨変更と判断されるのに対し、訂正事項の削除は、審理対象の同一性に影響を及ぼさなかったり、審理遅延を招くおそれがなかったりするのであれば、要旨変更でない判断される可能性があるということであろう。補正によって訂正についての審理のやり直しが必要となるか否かで、要旨変更か否かを判断するのは、理解できるところである。したがって、訂正事項の削除が要旨変更にあたるか否かは事案によって異なるものとなるように思われる。当事者としては、事件ごとに要旨変更か否かを検討する必要がある(図 4 参照)。



(5) 請求項を削除する訂正事項の追加が問題となった事例

訂正事項の追加は、通常、審理範囲の同一性に影響を及ぼすと考えられるため、要旨変更となり、認められないのが原則であろう。ただし、前記 6. で述べたように、現在の運用では、請求項を削除する訂正事項の追加については、審理遅延が生じるものではないことから、その補正が認められている。

この点に関し、知財高裁平成 20 年 5 月 28 日判決、平成 19 年(行ケ)第 10163 号(訂正 2006-39153 号)、「多色発光有機 EL パネルおよびその製造方法」事件(項番 4)では、請求項の削除という訂正事項を追加した補正について、要旨変更であるとしてその補正を認めず、削除しようとした請求項についてのみ審理し、削除しようとした請求項以外の請求項について審理が審理しなかったことについて、審理不尽であると裁判所により判示されている。この事件は、要旨変更が直接的に判示されたものではないが、請求項の削除を追加するという訂正事項の補正については、要旨変更でないとして取り扱ってもよいとする方向性の判断ではないかと思われる。審理対象の同一性はないように思われるが、審理のやり直しを防ぐという観点からは、請求項を削除する訂正事項の追加が補正として認められてもよいというのは合理的なような気もする。なお、本件は、訂正を一体として捉えていた時代の判決であり、請求項ごとに訂正することができるとする現行法での判断ではないことを念のため付け加えておく。

(6) 誤記の訂正に関する事例

訂正事項に係る特許請求の範囲や明細書の誤記を訂正する補正についての判決は見当たらなかった。しかしながら、訂正の根拠となる記載の誤記の訂正に関しては、次の事例がある。

知財高裁平成 25 年 3 月 14 日判決、平成 24 年(行ケ)第 10152 号(無効 2011-800157 号)、「ラック搬送装置」事件(項番 2)では、『本件請求書(甲 13)には、「加えて、本件特許の図 1、図 2、図 4 乃至図 6 には、

メイン搬送路 214・・・可動アーム 246 が明示されている。」と記載されているが、メイン搬送路及び可動アームはいずれも【図 6】には図示されていない。・・・上記記載は【図 6】の内容とは整合せず、むしろ【図 1】ないし【図 5】の内容と合致するものといえることができる。・・・訂正原因として記載することができる明細書の記載内容が存在するにもかかわらず、あえて当該記載内容を引用することなく、図番号のみを引用することは、通常は行われず、不自然な引用であるといえる。・・・以上によれば、本件記載における「図 6」は、訂正事項とは整合しない不要な記載であり、誤記と認められるから、本件記載の「図 6」は「図 5」の単なる誤記であるとした本件審決の判断に誤りはない。』（下線は筆者が追加）と判示し、訂正の根拠となる記載の誤記を正すことは認められると判断された。もっとも、本事例は、訂正明細書等の補正ではなく、訂正の根拠の補正であり、訂正請求における請求の理由の補正と考えて、そもそも要旨変更の判断の場面ではないと考えてよいのかもしれない。

私見ではあるが、訂正事項に明らかな誤記がある場合に誤記を訂正する補正については、要旨変更でないとして認められてもよいように思われる。そのような補正を認めたとしても審理の遅延は招かないであろう。誤記を訂正する補正を全く認めないとすると、特許権者にとっては酷である。実務上は、補正後の、訂正請求書の記載と、訂正明細書等の記載とが整合していないといったような補正の不備は起こり得るように思われ、そのような不備は救済されてもよいように思われる（ただし、この場合、特許法 133 条 1 項に基づく方式違反の補正命令が出されれば、特許法 131 条の 2 第 1 項 3 号の規定が適用されるため、そもそも要旨変更の問題は生じないかもしれない）。

（7） 裁判の結論への影響

上記の裁判例の中では、前掲平成 19 年（行ケ）第 10163 号「多色発光有機 EL パネルおよびその製造方法」事件（項番 4）のみが、要旨変更の判断に関連して、審理不尽が生じ、その結果、審決が取り消されたと考えられる事件である。ただし、この事件においても、要旨変更の判断の誤りが直接的に判示されたわけではない。その意味では、訂正の補正の要旨変更の判断の誤りが直接的な原因となって審決が取消となったものはないといってよいであろう。訂正の補正の要

旨変更の判断は、特許庁と裁判所との間で判断が異なることが少なく、また、そもそも訂正の手続の中の中間的な判断であるため、審決に及ぼす影響は少ないと思われる。

8. 要旨変更についての所見（私見）

（1） 要旨変更の判断について

訂正の補正の要旨変更についての判断は、審判での判断が裁判所によって概ね支持されていると考えられる。

訂正事項の補正によって発明を拡張する補正だけでなく、減縮する補正についても、要旨変更になり得る。このような判断は審決でも判決でも同様である。訂正の補正については、訂正事項による発明の同一性が厳格に求められていると考えてよいだろう。

ここで、上記 7. の裁判例で見られるように、要旨変更の判断が難しいのは、訂正事項の一部を削除する補正をする場合であると思われる。訂正事項の一部を削除する補正をするときは、補正前の訂正事項により特定される発明と、補正後の訂正事項により特定される発明とを対比し、審理内容として要旨が変更されているか否かの検討が必要であると考えられる。また、それとともに、審理の遅延が生じるか否かや、訂正を行う者（特許権者）の手續保障といった観点からも、補正を認めるべきかどうかを検討することが求められるのではないかと考えられる。

補正の要旨変更の判断を行う際、訂正事項の文言だけを比較して杓子定規的に判断するのでは不十分ということかもしれない。

（2） 訂正を行う者（特許権者）の留意点

訂正を行う者（特許権者）の留意点について確認のために記載する。

訂正を行う者側からすると、訂正事項を補正する際には要旨変更とならない範囲でしか補正することができないことには留意が必要である。訂正の補正は、あくまで一度提出した訂正事項を基準としてその訂正事項を補正するものであり、訂正を改めて行うものではない。訂正事項の補正はかなり制限的であり、実体的に訂正内容を変更することは、要旨の変更となり、認められにくいと思われる。訂正事項の補正は、多くの場合、訂正拒絶理由通知を受けたときに行うであろうが、訂正要件を満たさないことを理由に訂正拒絶理由

通知を受けた際に、訂正要件を満たすための別の訂正事項で訂正を行おうとしても、訂正事項の補正は要旨変更となってしまいうため、そのような訂正は行えないという事態も生じやすい。結局のところ、訂正が認められるためには、当初の訂正事項の要旨を変更しない範囲で、訂正事項を補正しなければならない。しかも、補正後の訂正事項について訂正要件が認められるように補正しなければならない。そうでないと、最終的に訂正が全く認められなくなってしまう。訂正を行う者(特許権者)としては、かなり難しい対応が求められるであろう。

特に、訂正請求においては、より訂正の補正について難しい対応になると思われる。訂正審判の場合、一度、審判請求を取り下げて、再度、訂正審判を請求することも可能である。しかしながら、特許異議申立て又は特許無効審判の訂正請求においては、訂正審判のように一度取り下げて再度請求するということが、時期的要件等から、事実上難しいと考えられるからである。また、訂正審判では、訂正明細書等の補正の時期的要件が比較的緩和であり、再度の補正も考えられるのに対し、訂正請求では、訂正明細書等の補正が所定の時期に限られており、再度の補正は難しいことにも留意が必要であろう(特許法17条の5第1~3項)。

ところで、訂正の際にさらに留意すべき点として、特許法131条の2第5項に規定する特許無効審判における訂正請求での訂正拒絶理由通知の取り扱いがある。特許無効審判の訂正請求においては、訂正要件を満たさない場合でも、それが職権審理によって審判長が発見したものでなければ、訂正拒絶理由通知が出されない可能性があり、補正の機会が与えられないことがあるかもしれない⁽¹³⁾。例えば、特許無効審判の請求人が訂正要件違反を指摘していると、職権審理により発見した訂正拒絶理由ではないため、訂正拒絶理由を通知する義務はなくなると考えられる。訂正要件違反があるからといって、補正の機会が必ず与えられるとは限らないことには留意すべきであろう。

このように、特許の訂正における補正は、特許を取得する前の審査段階において拒絶理由通知を受けた際に行う補正とは、全く取扱いが異なることには注意しなければならない。例えば、審査段階では、出願中の発明が新規事項追加の補正要件違反等の拒絶理由通知を受けたときには、補正前の明細書等をベースとして別の補正を行うことも可能であろう。また、補正後の

発明について進歩性が欠如する旨の拒絶理由を受けたときに、特許請求の範囲をさらに減縮する補正を行うこともあるだろう。しかしながら、権利化後の訂正における補正では、訂正前の明細書等がベースとなるのではなく、当初の訂正事項がベースとなり、その訂正事項の要旨を変更しない範囲で補正することになる。新規事項追加の訂正要件違反の訂正拒絶理由通知を受けて補正を行う場合、別の訂正事項で訂正するような補正は、仮にその訂正事項が新規事項追加に当たらなくても、要旨を変更する補正となるので、認められない可能性が高いだろう。また、クレームを減縮する訂正を行う場合に、ある減縮の内容を別の減縮の内容(例えばさらなる減縮)に変更することは、通常、要旨を変更するものとして認められないだろう。

この点、訂正審判については審判であるから、請求の趣旨の補正が厳格に判断されるのは理解しやすいであろうが、訂正請求は、特許異議申立て又は特許無効審判の中で行う手続であるので、補正要件が厳しいことについて意外と見落としやすいかもしれない。法改正の経緯から考えてみると、訂正請求は、特許異議申立て又は特許無効審判の中において、訂正審判を行っているようなものであると考えてよいだろう。そのように理解すれば、訂正請求書の請求の趣旨の補正要件が厳しいことが納得できるであろうし、補正について適切に対処することもより可能になるのではなかろうか。

特許権者としては、訂正を行う際には、後で補正しなければならない事態が生じないように、当初より、訂正要件が認められる訂正となるように訂正事項を検討しておかなければならないといえるだろう。

9. 最後に

本稿では、訂正における補正の要旨変更について、趣旨、判断基準、裁判例等に触れ、その制度を概括する内容となっているものと思料する。本稿により、要旨変更についての理解を深めて、今後の実務の参考にさせていただけるとありがたい。

(注)

(1) 要旨変更の規定の趣旨は、特許庁編「工業所有権法逐条解説(第20版)」や青林書院「新・注解特許法(第2版)」の特許法131条の2の解説等で確認することができる。また、本稿の7.で紹介する裁判例においても、適宜、判示されている。

- (2) 特許法 131 条の 2 第 1 項には、「前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。三 第百三十三条第一項（第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。」と規定されている。
- (3) 特許法 17 条の 5 には訂正明細書等の補正について規定されているが、この規定は、訂正明細書等の補正の時期に関するものである。訂正明細書等の補正の実体的な要件については、特許法 131 条の 2 第 1 項の規定が適用されるため、結局のところ、訂正事項の補正は要旨変更とならない範囲で行えないことになる。
- (4) 無効審判請求書又は異議申立書の補正では、請求の理由や申立ての理由について要旨変更が認められていないことに対し、訂正の補正では請求の理由についての要旨変更は認められることから、訂正の方が要旨変更の要件が緩いようにも感じられるが、実質的には、訂正では、訂正事項が請求の趣旨の一部となり、訂正事項の補正について要旨変更が認められないこととなるので、要件としては決して緩いものではないであろう。
- (5) 特許法 131 条 4 項には、「訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。」と規定されており、この規定は、特許法 120 条の 5 第 9 項又は特許法 134 条の 2 第 9 項において、訂正請求にも準用されている
- (6) 審判便覧 51-03「無効審判の四法別フロー」の図 4 には、無効審判の訂正請求において、職権で訂正要件違反を発見した場合のより詳細なフローが記載されているので、そちらも参照されたい。本稿では、簡略的なフローを示す。
- (7) 特許異議申立てにおける訂正拒絶理由通知については、特許法 120 条の 5 第 6 項において、「審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定されている。また、訂正審判における訂正拒絶理由通知については、特許法 165 条において、「審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定されている。一方、特許無効審判における訂正拒絶理由通知については、特許法 134 条の 2 第 5 項において、「審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定されている。特許無効審判においては、当事者等（請求人）が申し立てない訂正拒絶理由を職権審理で発見したときに通知するという規定になっており、訂正要件違反であったとしても必ず訂正拒絶理由通知が発せられるとは限らないことには留意すべきであろう。
- (8) 審判便覧は本原稿投稿時において第 16 版であるが、第 17 版への改訂が予定されている。ただし、改訂後においても、本原稿で説明する内容に関しては同様と考えられる。
- (9) 誤記の訂正という訂正事項の追加は、追加的変更の項目に含まれてよいのではないかと思われるが、審判便覧では、別の類型として説明されている。
- (10) 請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正できる規定は、平成 20 年 7 月 10 日最高裁判所第 1 小法廷平成 19 年（行ヒ）第 318 号の判決を受けて、法改正がなされた。
- (11) 請求項を削除する訂正事項の追加について、審判便覧第 12 版（平成 21 年 4 月発行）54-10 の 9. では、要旨を変更するものであり認められないと説明されていたが、審判便覧第 13 版（平成 22 年 11 月発行）54-10 の 9. では、要旨を変更しないものとして認めるとの説明がされている（審判便覧第 16 版（ただし 54-05.1 に記載）も同様の記載となっている）。なお、審判便覧第 13 版には、運用の根拠として、本稿掲載の平成 17 年（行ケ）第 10706 号「金属板ラミネート用フィルム」事件（項番 9）、及び東京高裁平成 12 年 3 月 29 日判決 平成 10 年（行ケ）第 407 号が挙げられていたが、これらは請求項を削除する訂正事項を追加する補正について直接判示したものである。
- (12) 前記脚注 10 の最高裁判決の他、本稿掲載の平成 19 年（行ケ）第 10163 号「多色発光有機 EL パネルおよびその製造方法」事件（項番 4）等においても、請求項ごとに訂正を判断する旨の判示がなされている。
- (13) 前記脚注 7 を参照。

(原稿受領 2018. 7. 8)