

# 拡大先願に関する裁判例の傾向分析

平成 29 年度特許委員会 拡大先願チーム

桑城 伸語, 高石 秀樹, 京村 順二, 佐藤 大輔

## 要 約

本稿は、平成 29 年度特許委員会において、拡大先願についての裁判例を網羅的に分析し、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。また、平成 28 年度特許委員会では、「新規事項の追加」に関して、近年の裁判所の判断傾向を見出し、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告した。

平成 29 年度特許委員会では、新たに「拡大先願」についての裁判例の分析を行なったため、本稿においてその成果を報告する。

なお、本稿は、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。会員のみ閲覧可能ではあるが、報告内容の全文は、日本弁理士会正副会長へ提出した答申書として電子フォーラムで WEB 公開しているため、ぜひこれもお覧頂きたい。

・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=13617](https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=13617)

## 目次

1. “拡大先願に係る裁判例の検討” について
2. 特許法 29 条の 2 の条文
3. 特許庁の審査基準
4. <論点①> “拡大先願違反と新規事項追加 (特許法 17 条の 2 第 3 項) との関係” について
5. <論点②> “拡大先願違反と新規性喪失・進歩性欠如 (特許法 29 条 1 項, 2 項) との関係” について
6. その他の裁判例

### 1. “拡大先願に係る裁判例の検討” について

平成 29 年度特許委員会第 2 部会では、拡大先願に係る裁判例について検討した。本稿では、主に以下の 2 つの論点に沿って検討結果を報告する。

<論点①> “拡大先願違反と新規事項追加 (特許法 17 条の 2 第 3 項) との関係” について

<論点②> “拡大先願違反と新規性喪失・進歩性欠如 (特許法 29 条 1 項, 2 項) との関係” について

### 2. 特許法 29 条の 2 の条文

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前  
他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願

後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を  
掲載した特許公報 (以下「特許掲載公報」という。) の発行若  
しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第二百三  
三号) 第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を  
掲載した実用新案公報 (以下「実用新案掲載公報」という。) の  
発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請  
求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面 (第三十  
六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の  
外国語書面) に記載された発明又は考案 (その発明又は考案  
をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者であ  
る場合におけるその発明又は考案を除く。) と同一であると  
きは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、  
特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時に  
その出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願  
人とが同一の者であるときは、この限りでない。

### 3. 特許庁の審査基準

#### (1) 趣旨

後願が先願の出願公開等より前に出願されていたとして  
も、後願に係る発明が先願の当初明細書等に記載された発明

等と同一である場合には、後願が出願公開等されても新しい技術を何ら公開するものではない。本条が上述のように規定するのは、このような後願に係る発明に特許を付与することが、新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でないからである。

(第 III 部第 3 章「拡大先願 (特許法第 29 条の 2)」1.)

## (2) 判断基準

3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。

(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

(注)「周知技術」及び「慣用技術」については、「第 2 章第 2 節 進歩性」の 2.(注 1)を参照。

(第 III 部第 3 章「拡大先願 (特許法第 29 条の 2)」3.)

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物…が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がある程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(第 III 部第 2 章第 2 節「進歩性」の 2.(注 1))

## 4. <論点①> “拡大先願違反と新規事項追加 (特許法 17 条の 2 第 3 項) との関係” について

特許法 29 条の 2 の制度趣旨は、「補正により特許請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理も待つことなく後願を審査することができる (逐条解説 [第 20 版] 87 頁。)」と説明されている (新・注解特許法第 2 版 [上巻] 334 頁)。

このように、特許法 29 条の 2 に基づく先願の後願排除効の範囲は、制度趣旨に照らして、「補正により特許請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初明細書等に記載された範囲全部」である。換言すれば、後願排除効の範囲は、補正・訂正・分割が許されるか否かの基準である、新規事項追加 (特許法 17 条の 2 第 3 項) に該当するか否かの判断基準と一致する筈である。

ここで、新規事項追加か否かの判断基準として、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決 (平成 18 年 (行ケ) 第 10563 号) は、「『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。」と判示している。

また、審査基準は、「『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。…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。」と説明している。

このように、本願発明の課題と直接関係のない任意的事項を付加したり、削除したりする補正は、必ずしも当該事項 (構成) が明細書中に明記されていなくても新規事項追加にあたらぬとされており、新規事項追加にあたらぬ範囲は、拡大先願違反を検討する際の“先願による後願排除効”の範囲と一致する筈なのである。具体的には、①発明を減縮する方向と、②拡張する方向がある。

①新たな事項 (構成) を付加して発明を減縮する場

合については、新規事項追加の「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、新たな技術的事項を導入しない」という基準と、拡大先願違反の「相違点が課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）」という基準が対応する。

これらは、概ね一致しているように思われるが、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の事案で問題となった“除くクレーム”については、一致しない。すなわち、除くクレームが新規事項追加でないと判断しながら、拡大先願違反でもないと判断した裁判例が大多数である。

例外として、平成26年（ネ）第10080号「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件は、「…本件明細書には、『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、『（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）』との技術的事項が、本件明細書に記載されているということとはできない。」と判示して、「除くクレーム」の訂正を新規事項追加とした。もっとも、同判決の事案は、化学物質の構造式の一点を除く典型的な除くクレームの事案とは異なるため、一般化できるかは慎重な検討が必要である。何れにしても、この点の是非については、今後の検討課題となろう。

以下の6. 1. 1に、その他の裁判例として、「除くクレーム」の新規事項追加の有無を判断した裁判例のうち代表的なものを示す。

なお、以上を纏めると、拡大先願違反と①減縮する際の新規事項追加との関係は、以下の<表1>のように整理できると思われる。

新規事項追加	拡大先願違反
当初明細書等に明示的に記載された事項	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献（先願明細書）に記載された発明
当初明細書等の記載から自明な事項または当初明細書等の記載から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範囲	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献記載の発明と（実質的に）同一

<表1>

②本願発明の課題と直接関係のない任意的事項を削除して、発明を拡張する場合（特に、特許査定後の分割出願において有用な戦略である）については、先願発明の認定と平行に考えられる（後述のとおり、進歩性判断時の引用発明の認定とも同様である）ため、以下6. 1に示す裁判例も参考になると思われる。

すなわち、先願明細書中の実施例にある特定の構成が記載されていた場合に、これをどの程度上位概念化できるかという問題である。この点は、新規事項追加の判断基準は、「本願発明の課題と直接関係のない任意的事項を削除」することは新規事項追加にならないという基準であるところ、先願発明（引用発明）の上位概念化の限界も、先願発明（引用発明）の課題と直接関係のある事項を認定しない上位概念化は許されないとしており、両者は概ね一致していると考えられる。

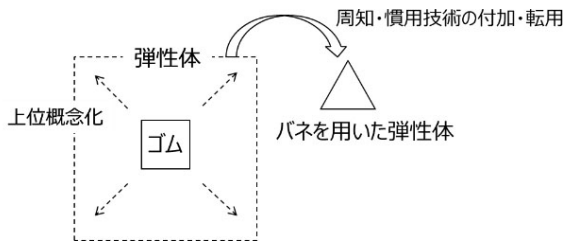
以下の6. 1. 2に、その他の裁判例としてこの点に関する裁判例のうち代表的なものを示す。

なお、以上を纏めると、拡大先願違反と②拡張する際の新規事項追加との関係は、以下の<表2>のように整理できると思われる。

新規事項追加	拡大先願違反
当初明細書等に明示的に記載された事項	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献（先願明細書）に記載された発明
当初明細書等の記載から自明な事項または当初明細書等の記載から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範囲	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献に記載されていると認定できる発明の範囲（先願発明の上位概念化の限界）

<表2>

※この関係を図示するならば、以下のとおりである。すなわち、先願明細書に（実施例として）明記された発明は「ゴム」であり、本件発明が「バネを用いた弾性体」であった場合に、先願発明を上位概念化して「弾性体」と認定できるかが問題である。仮にそのように認定できれば、「バネを用いた」ことは周知・慣用技術の付加・転用であるとして、先願発明と実質的に同一であるという議論が可能となる。



**5. <論点②> “拡大先願違反と新規性喪失・進歩性欠如（特許法 29 条 1 項, 2 項）との関係” について**

新規性喪失・進歩性欠如	拡大先願違反
刊行物に記載された発明（実質同一を含まない）	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献（先願明細書）に記載された発明
刊行物に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた発明	基準日以前の出願日であり、以後に公開された特許文献に記載された発明と（実質的に）同一

Cf. 東京高判平成 3 年（行ケ）260 号「電気コネクタ」事件判決は、新規性・進歩性の文脈において、「構成を異にする二つの考案を周知の慣用技術との関連において対比する場合、…相違する一方の構成に周知の慣用技術をそのまま適用することによって直ちに他の構成が得られ、かつその構成の変更に技術的意義を見出しがたいような場合を除いては、両者を同一性の問題ではなく、進歩性の問題として扱うのが相当というべきである。」と判示して、同一として新規性の問題とする範囲を限定している。

構成を異にする二つの考案を周知の慣用技術との関連において対比する場合、単なる設計変更か否かの同一性の問題として捉えるか、容易になし得る設計変更か否かの進歩性の問題として捉えるかは一概に明確な基準を以て論ずることはできないが、少なくとも、相違する一方の構成に周知の慣用技術をそのまま適用することによって直ちに他の構成が得られ、かつその構成の変更に技術的意義を見出しがたいような場合を除いては、両者を同一性の問題ではなく、進歩性の問題として扱うのが相当というべきである。

拡大先願違反（特許法 29 条の 2 違反）の拒絶理由・無効理由において最も重要な問題は、「同一」の範囲、審査基準にいうところの「実質同一」の範囲である。

具体的に言えば、審査基準は、「実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(…)である場合をいう」として、微差であるか否かのメルクマールとして、「周知技術、慣用技術(注)の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの」と説明している。

裁判例において、①このようなメルクマールが用いられているか、②どのように当て嵌められているか、③権利者側の勝訴事案と敗訴事案とで傾向の違いはあるか、という観点から裁判例を概観した。

平成 25 年以降の全ての裁判例を検討するとともに、それ以前の重要判決を網羅的に検討した結果、引用発明/先願発明の認定は同様であるが、「(実質) 同一」の判断は、権利者側の勝訴事案と敗訴事案とで傾向が異なると言い得ることを見出した。すなわち、権利者側の勝訴事案では、審査基準のメルクマールが限定的に使われて同一性を否定しているのに対し、権利者側の敗訴事案では、メルクマール自体も当て嵌めについても、進歩性に近い判示がなされているように思われる。

なお、平成 24 年から平成 29 年までの 6 年間で拡大先願違反の判断で無効論が決着した裁判例は 27 件あり、17 件が権利者有利、10 件が権利者不利であった。年度別の有利・不利の傾向は、特に見受けられなかった。

以下に、代表的な裁判例を示す。なお、拡大先願違反に関するその他の裁判例は、以下の 6. に示す。

**5. 1 権利者勝訴事案**

具体的には、権利者勝訴事案において、審査基準のメルクマールが使われて同一性を否定した代表的な裁判例は以下のとおりである。

- ・平成 26 年（行ケ）第 10201 号「熱間プレス用鋼板」事件は、技術分野を具体的に特定した上で、周知技術の技術分野が異なるとして「実質同一」を否定した。
- ・平成 27 年（ワ）第 12480 号「生海苔異物除去機」事件等は、先願発明に本件発明の技術思想が記載されていないことを理由として、先願発明の「凹部」は、本件各発明の「突起・板体の突起物」…とは異なるかと判断した。
- ・平成 27 年（行ケ）第 10028 号「照明装置」事件は、先願発明と本件発明との課題が異なることを理由に、

本件発明は「新たな効果を奏する」と判断した。特に、「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を要求せず、効果の程度が向上したことで足りるとした。

・平成 25 年（行ケ）第 10282 号「餅」事件は、相違点が周知技術でないとして、「実質同一」を否定した。

・平成 28 年（行ケ）第 10158 号「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材」事件は、クレームアップされた具体的な目的が周知事実でないとして、「実質同一」を否定した。

・平成 20 年（行ケ）第 10126 号「ドーブされた層間化合物」事件、及び、平成 20 年（行ケ）第 10483 号「ヘキサアミン化合物」事件は、審査基準と同じく、相違点が周知技術でなければ実質同一でないとして、選択発明の容易性を問題としなかった。この考え方に拠れば、選択発明を拡大先願違反で無効とすることは難しいかもしれない。

#### (1) 進歩性判断との違い ～ 一般論

平成 18 年（行ケ）第 10152 号「サイクリック自動通信による電子配線システム」

⇒審査基準と同じく、拡大先願違反のメルクマールと進歩性判断時の容易想到性を明確に区別した。

#### (2) 周知・慣用技術の技術分野が異なる

・平成 26 年（行ケ）第 10201 号「熱間プレス用鋼板」  
⇒審査基準と同じく、周知技術は「その技術分野において一般的に知られている技術」であるとした上で、技術分野が異なるとした。

#### (3) 技術思想が異なる

・平成 27 年（ワ）第 12480 号「生海苔異物除去機」  
・平成 20 年（行ケ）第 10438 号「エアバッグ用ガス発生剤成型体」

⇒審査基準と同じく、技術思想・課題・効果が同一でないことを理由に、実質同一でないとした。

#### (4) 課題が異なる ⇒ 新たな効果を奏する

・平成 27 年（行ケ）第 10028 号（照明装置）  
⇒審査基準と同じく、効果が同一でないことを理由に、実質同一でないとした。進歩性判断時と異なり、「異質な効果」ないし「同質であるが顕著な効果」を要求することなく、「光の均一化がより一層進む」という程度でも「新たな効果を奏する」と認められた。（同判決のように、引用発明と本願発明との課題が異なることに基づき、「異質な効果」「新たな効果」を認めた裁判例は多い。）

・平成 24 年（行ケ）第 10433 号「太陽電池用平角導体」

#### (5) 周知・慣用技術でない

・平成 25 年（行ケ）第 10282 号「餅」  
・平成 28 年（行ケ）第 10158 号「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材」

⇒審査基準と同じく、相違点が周知技術であり、クレームアップされた目的が周知事実でなければ、実質同一でないとした。

#### (6) 選択発明

・平成 20 年（行ケ）第 10126 号「ドーブされた層間化合物」

・平成 20 年（行ケ）第 10483 号「ヘキサアミン化合物」  
⇒審査基準と同じく、相違点が周知技術でなければ実質同一でないとして、選択発明の容易性を問題としなかった。この考え方に拠れば、選択発明を拡大先願違反で無効とすることは難しいかもしれない。

## 5. 2 権利者敗訴事案

権利者敗訴事案において、メルクマール自体も当て嵌めについても、進歩性に近い判示がなされた代表的な裁判例は以下のとおりである。

・平成 13 年（行ケ）第 533 号「地図表示方法」事件、平成 19 年（行ケ）第 10282 号「乗り物シート用ピボット機構」事件、平成 25 年（行ケ）第 10022 号「情報提供システム」事件は、先願発明と周知技術の効果の総和に過ぎないとした。

・平成 26 年（行ケ）第 10241 号「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材」事件は、相違点は自明であり、特有の効果もないとした。

・平成 14 年（行ケ）第 439 号「ゴムホース」事件は、数値限定に技術的意義が無い場合は、実質同一であるとした。

・平成 13 年（行ケ）第 464 号「オレフィン重合用固体触媒」事件は、下位概念を特定したことの技術的意義も否定した。

・平成 26 年（行ケ）第 10097 号「扁平形非水電解質二次電池」事件、平成 18 年（行ケ）第 10533 号「スロットマシン」は、課題及び解決手段が共通であるとして、実質同一とした。

・平成 23 年（行ケ）第 10109 号「エレベータ」事件は、一般的課題であるから単なる設計上の事項であるとして、実質同一とした。

・平成 13 年（行ケ）第 230 号「基板処理装置」事件は、「周知技術に照らすならば、搬送ユニットが昇降する

という技術を、搬送ユニットが水平移動する場合である先願発明の一部に持つてくることは、当業者であれば、当然に適宜行うことである」として、進歩性判断の場面と略同様の考え方で実質同一とした。

・平成 17 年（行ケ）第 10681 号「多層配線基板の製造方法」事件は、先願発明と周知技術との組合せについて、両者は「技術分野が相違するわけではない」ことに加えて、「上記の周知技術を、転写シートを用いて配線層を形成する先願明細書に記載された発明に適用することに格別の妨げがあるということはできない」として、実質同一とした。

・平成 16 年（行ケ）第 79 号「硬貨入出金機」事件は、当業者が適宜採用し得る構成から自明であるとして、実質同一とした。

(1) 新たな効果を否定 ～ 「先願発明と周知技術の効果の総和に過ぎない」、「自明な効果」、「実施例の効果」

・平成 13 年（行ケ）第 533 号「地図表示方法」

・平成 19 年（行ケ）第 10282 号「乗り物シート用ピボット機構」

・平成 25 年（行ケ）第 10022 号「情報提供システム」  
⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく、「新たな効果」は、「先願発明と周知技術の効果の総和」では足りないとした。

・平成 26 年（行ケ）第 10241 号「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材」

・平成 26 年（ワ）第 9977 号「加湿器」

(2) 相違点に係る構成の技術的意義を否定

・平成 14 年（行ケ）第 439 号「ゴムホース」

・平成 13 年（行ケ）第 464 号「オレフィン重合用固体触媒」

⇒審査基準と異なり、選択発明・数値限定発明の技術的意義がないだけで、実質同一とした。

(3) 課題及び解決手段が共通

・平成 26 年（行ケ）第 10097 号「扁平形非水電解質二次電池」

・平成 18 年（行ケ）第 10533 号「スロットマシン」

・平成 23 年（行ケ）第 10109 号「エレベータ」

⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく、先願発明と周知技術との課題の共通性を理由に、実質同一

とした。

(4) 周知・慣用技術との組み合わせ

・平成 13 年（行ケ）第 230 号「基板処理装置」

・平成 17 年（行ケ）第 10681 号「多層配線基板の製造方法」

・平成 16 年（行ケ）第 79 号「硬貨入出金機」

⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく、先願発明と周知技術との組み合わせの容易性を問題とした。

## 6. その他の裁判例

### 6. 1 <論点①>拡大先願違反と新規事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項）との関係に関する裁判例

#### 6. 1. 1 「除くクレーム」の補正・分割・訂正に関する裁判例

(1) 新規事項追加でないとして、補正・分割・訂正が認められた裁判例

⇒特許法 29 条の 2 と整合しない

・平成 18 年（行ケ）第 10563 号「感光性熱硬化性樹脂組成物（ソルダーレジスト）」

(2) 新規事項追加であるとして、補正・分割・訂正が認められなかった裁判例

⇒特許法 29 条の 2 と整合するとも考えられる

・平成 26 年（ネ）第 10080 号「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」

・平成 26 年（行ケ）第 10204 号「経皮吸収製剤」

#### 6. 1. 2 ②本願発明の課題と直接関係のない任意的事項を削除して、発明を拡張する場合について

(1) 新規事項追加でないとして、上位概念化する補正・分割が認められた裁判例（及び審査基準等）

審査ハンドブック附属書 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、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

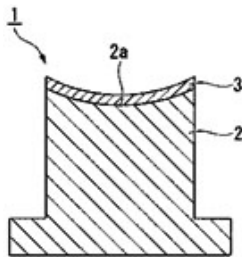
て、具体的な当てはめを示したという位置付けであるから、事例7~9が適用されるとともに、並列的に適用される考え方を示したものである。

以下に、同附属書Aの事例7を示す。

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形型を提供することであって、光学素子用成形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、成形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うことができる。

以下の裁判例は、補正（訂正、分割）により削除・追加された事項が発明による課題の解決には関係がないとして、新規事項追加とならないと判断された。

・平成26年（行ケ）第10087号「ラック搬送装置」  
 ※補正事項: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

・平成23年（ワ）第32776号「発光ダイオード」  
 ※補正事項: (…発光素子が)「一般式 GaX Al<sub>1-X</sub> N (但し 0 ≤ X ≤ 1 である) で表される」という限定を削除した(上位概念化)

(2) 新規事項追加であるとして、上位概念化する補正・分割が認められなかった裁判例

・平成23年（行ケ）第10391号「発光ダイオード」

6.2 特許法29条の2に関する、その他の論点に関する裁判例

6.2.1 先願発明の適格性が争われた事例

以下の裁判例では、先願発明の適格性=実施可能であると理解し得る程度と判断された。

・平成13年（行ケ）第189号「8-メトキシキノロンカルボン酸誘導体の製造中間体」

…先願明細書には、当業者が、先願発明がそこに示されていることを理解し、それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば十分であって、それを超えて、少しの誤りもなく完璧に記載されていることが要求されるものではない…。

原告らは、先願明細書の参考例1の「濃硫酸 8.5ml 及び水 40ml を加え」の記載が誤ったものであったとしても、出願当初の明細書から直接的かつ一義的に導き出せるといい得ないから、訂正審判においてこれを誤記として認めることはできないとし、これを前提に、上記記載の誤りに、訂正審判においてさえ認め得ない訂正を加えて先願明細書の参考例1の記載を読むことが許されない、と主張する。しかし、先願明細書に(x)工程の目的物質として開示されている物質が特許法29条の2の先願発明としての要件を備えているか否か、と、当該物質に関する、先願明細書の記載について訂正が認められるべきか否かとは、互いに全く無関係であるとはいいい得ないものの、判断基準を異にする異なった問題であり、仮に、上記記載の誤りが、訂正審判によって訂正することは許されないものであるとされたとしても、そのことは、上記物質が特許法29条の

2の先願発明に該当するか否かの検討において、上記誤りにつき上記のように扱うことの妨げとはならない、というべきである。原告らの上記主張は、上記のとおり互いに異なる二つの問題を同一視することによって、初めて成り立つものであり、前提において既に誤っており、採用できない。

## 6. 2. 2 用途発明に対する先願発明は、用途発明として完成している必要があると判断した事例

・平成10年（行ケ）第401号「即席冷凍麺類用穀粉」  
※【請求項】 タピオカ澱粉12～50重量%と穀粉類88～50重量%とからなる即席冷凍麺類用穀粉

用途発明は、既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明というものと解すべきであるから、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉類と配合した先願発明が用途発明として完成しているというためには、タピオカ澱粉の特定の属性により、これを特定割合で他の穀粉類と配合した穀粉が、即席冷凍麺類用穀粉という新たな用途への使用に適することが見いだされたといえることが必要である。しかしながら、当該タピオカ澱粉配合の穀粉を即席冷凍麺類用穀粉として使用した場合に奏する効果が、タピオカ澱粉を含まず穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）が奏する効果以下のものとするれば、当該タピオカ澱粉配合の穀粉が、即席冷凍麺類の製造に適しているということができず、したがって、タピオカ澱粉がその特定の属性により即席冷凍麺類用穀粉という新たな用途への使用に適することを見いだしたということ自体がいえないことになるから、用途発明である先願発明が完成したといえるためには、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明が、穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）よりも、即席冷凍麺類用穀粉として優れた効果を奏することが必要であるというべきである。

そうとすれば、先願明細書の記載において、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明につき、その効果として、単に喫食可能な即席冷凍

麺類が製造できるということ、すなわち、穀粉類のみから成る即席冷凍麺類用穀粉という従来技術以下の効果を奏することしか開示されていないとすれば、先願明細書上、用途発明である先願発明が、当業者が反復実施して所定の効果を挙げることができ程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているとは到底いうことができず、したがって、先願発明が完成した用途発明として開示されているということとはできない。

## 6. 2. 3 拡大先願の判断では、「他の出願」の出願時の技術常識を参酌すると判断した事例

・平成15年（行ケ）第107号「ディップはんだ槽の銅濃度制御方法」

…先願明細書の記載を理解するために、当業者の技術常識を参酌することができることは当然であり、先願明細書におけるはんだ槽に通常使用されている温度について、その技術常識を認定するために乙1文献等を用いることができることはいうまでもない。

・平成20年（行ケ）第10128号「水用可搬形配管ユニット」

特許法29条の2を適用するに当たり、「他の出願」の発明を認定する場合には、当該「他の出願」に係る当初明細書及び図面の記載を基に、そこに記載された発明を認定するのであり、その際に参酌できるのは「他の出願」の出願時の技術常識である。

・平成16年（行ケ）第149号「コレットチャック」

原告は、補正発明と先願発明とが同一であるといえるためには、先願明細書等に…補正発明の①②の両構成を明示する積極的記載か、少なくともそれを示唆するに足る技術的事項の具体的記載がなされていることが必要であると主張する。

しかしながら、特許出願に係る発明と当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明とが同一か否かを対比検討するために、後者の発明の内容をその明細書等に基づいて解釈するに当たって、その出願時



において、当業者にとって周知ないし常識程度と認められる技術を参酌することは、当然許される…。

## 6. 2. 4 先願発明の地位 (優先権主張絡み) が争いとなった事例

・平成 14 年 (行ケ) 第 539 号「人工乳首」

特許法 41 条 2 項は、同法 29 条の 2 の適用に係る優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第 29 条の 2 本文、…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し、後に出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り、その出願時を同法 29 条の 2 の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後に出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後に出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後に出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後に出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていない技術的事項を記載することにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。

…本件において、後に出願に係る本願発明 1 の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると、後者の図面には、「本発明 (注, 先願発明) の実施の形態にかかる人工乳首」として【図 1】が記載されているだけであったところ、前者の図面には、「本発明 (注, 本願発明 1) の第 4 の実施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面には記載されていなかった【図 11】が加えられると

もに、当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられた…。

そうすると、後に出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 11 実施例に係る人工乳首は、先に出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先に出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例 (図 11 実施例) を後に出願の明細書に加えることによって、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先に出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである…。

・平成 18 年 (行ケ) 第 10449 号「無アルカリガラス」

優先権基礎出願と先願について、各特許請求の範囲の記載を対比すると、CaO 含有量について、前者が「0~10.0%」であるのに対し、後者が「0~8.0%」であり、SrO 含有量については、前者が「0~10.0%」であるのに対し、後者が「0.1~10.0%」である…。

このうち、SrO 含有量については、優先権基礎出願明細書に「好ましくは 0.1~10.0%である」との記載があることに照らすならば、「0.1~10.0%」の含有量については、優先権基礎出願明細書に開示されているとみることができる。

しかし、CaO 含有量については、優先権基礎出願明細書には、「10.0%より多いと、ガラスの耐バフファードフツ酸性が著しく悪化するため好ましくない」と記載され、同記載部分によれば、優先権基礎出願明細書においては、「10.0%」なる数値に上限としての技術的意義を有するものとして開示されていると云えるが、「0~8.0%」の範囲の数値については、何ら技術的な意味を示唆する記載はない。そして、優先権基礎出願明細書の実施例及び比較例によれば、CaO の含有量は、2.1 から 7.5%の範囲にあることが示されており、CaO を「8.0%」含有させたガラス組成物についての開示はない。

そうすると、優先権基礎出願明細書には、「8%」

を上限とする「0~8%」のCaO含有量範囲について、何らかの技術的意義を示した記述はないと理解するのが自然である。

以上によれば、先願発明は、優先権基礎出願明細

書に記載されているということはない。

以上  
(原稿受領 2018. 8. 31)