

審査基準と裁判所の判断との乖離についての検討

～新規事項追加の観点から～

令和3年度特許委員会第2部会 第2チーム

赤木 信行, 瀧川 彰人, 高石 秀樹, 岡田 宏之, 藤田 雅史, 岡田 伸一郎,
山田 健司, 鈴木 勝雅, 前田 篤志, 久米 哲史, 丸田 憲和, 竹中 謙史

要 約

本稿は、令和3年度特許委員会において検討した結果を報告するものである。

当委員会では、令和2年度、審査基準と裁判所の判断との乖離について、進歩性の観点で検討した。令和3年度は、記載要件のうち新規事項追加に焦点を当てて、現行の審査基準が裁判所の判断に対して乖離しているか否かを検討することとした。

なお、本稿では、掲載ページ数の制約等の理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会会長へ提出した報告書として電子フォーラム（会員のみ閲覧可能）でWEB公開しているので、ぜひそちらも概観していただきたい。

・特許委員会報告書掲載 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=&view_id=15702

目次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 逆転判例で抽出された類型等
4. 結論と考察
 4. 1 審査基準との乖離
 4. 2 判断傾向
 4. 3 多義的論理展開
5. 実務上の留意点
 5. 1 明細書作成段階
 5. 2 補正等検討段階
 5. 3 意見書作成段階

1. はじめに

特許庁において、特許出願等の審査には、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）が指針として適用される。審査基準は、裁判所において最高裁判決等の規範判決が出された場合には、当該判決に整合するように速やかに改訂されるが、一般的な事例判決に基づき速やかに改訂されることは考えにくい。もちろん、複数の事例判決の蓄積によって一定の傾向が見出されるような場合に、当該傾向に整合するように審査基準が改訂されることはあり得るとしても、こ

の場合には改訂に至るまでに相応の期間を要する。したがって、審査基準と裁判所の判断との間には乖離が存在する可能性がある。

そのため、当委員会では、令和2年度、審決取消訴訟及び取消決定取消訴訟（以下「審決取消訴訟等」という。）に基づき、審査基準と裁判所の判断との乖離について検討した。しかしながら、令和3年度は進歩性の観点での検討にとどまり、記載要件の観点では検討していない。

そこで、令和3年度は、記載要件の観点で審査基準と裁判所の判断との乖離について検討することにした。実務上、権利化の過程や権利化後において、補正や訂正（以下「補正等」という。）はよくなされる手続である。補正等を行う上での主要な留意点の1つは、補正等の内容的制限である。

補正等の内容的制限に関する審査基準は、時代背景の変化に伴い変更されてきた。平成5年法改正以前は、当時の特許法（旧41条）に基づいて、補正が「要旨変更」に該当するか否かによりその適否が判断されていたが、実務上、自由度の高い補正が許容されており、問題も多かった。

このような背景から、平成5年法改正で「新規事項

表1 検索結果一覧（逆転判例のみを抜粋）

No.	事件番号	判決日	分野	新規事項追加 (審決)	新規事項追加 (判決)	逆転判例
1	平成 26 (行ケ) 第 10242 号	H27.6.10	機械	×	○	□
2	平成 26 (行ケ) 第 10236 号	H27.6.30	機械	×	○	□
21	平成 27 (行ケ) 第 10245 号	H28.8.24	機械	○	×	■
28	平成 27 (行ケ) 第 10261 号	H28.12.21	化学	×	○	□
31	平成 27 (行ケ) 第 10234 号	H29.1.18	化学	○	×	■
32	平成 27 (行ケ) 第 10233 号	H29.1.18	化学	○	×	■
38	平成 28 (行ケ) 第 10154 号	H29.5.30	化学	×	○	□
41	平成 28 (行ケ) 第 10157 号	H29.7.19	化学	×	○	□
43	平成 28 (行ケ) 第 10170 号	H29.8.30	機械	×	○	□
48	平成 29 (行ケ) 第 10032 号	H29.11.7	化学	×	○	□
49	平成 28 (行ケ) 第 10078 号	H29.11.30	ソフト	×	○	□
63	平成 29 (行ケ) 第 10216 号	H30.8.22	化学	×	○	□
69	平成 30 (行ケ) 第 10122 号	H31.4.22	電気	○	×	■
81	平成 31 (行ケ) 第 10021 号	R2.1.29	ソフト	×	○	□
91	令和 1 (行ケ) 第 10165 号	R2.11.5	化学	×	○	□
96	令和 1 (行ケ) 第 10108 号	R3.5.13	電気	×	○	□
97	令和 1 (行ケ) 第 10107 号	R3.5.13	電気	×	○	□

追加の禁止」が導入され、この法改正に伴い改訂された審査基準では、補正できる範囲について、「当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」と規定された。しかしながら、実務においては、「直接的かつ一義的」が過度に厳格に解釈されることがあり、厳しすぎるとの批判があった。

こうした批判を受け、平成 15 年の審査基準改訂により、「当初明細書等に明示的に記載された事項」及び「当初明細書等の記載から自明な事項」という基準に変更された。この改訂により、当初明細書等に「直接的かつ一義的」な記載がなくても、記載内容に基づいた自明の範囲まで補正が許容されることとなった。

その後、平成 20 年 5 月 30 日の知財高裁大合議判決（ソルダーレジスト事件）を踏まえて改訂されたものが現行の審査基準である。現行の審査基準には、「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。」という考え方が示されている。このように、補正の内容的制限に関する審査基準は、「新規事項追加の禁止」の導入当初と比較して柔軟な方向へ変遷している。

一方、裁判所においても、特に大合議判決以降、新規事項追加について従前よりも柔軟に判断された判決

が多く出されているように見受けられる。その中には、一見審査基準よりも緩すぎるように思われる判決も散見される。そこで、令和 3 年度は、記載要件のうち新規事項追加に焦点を当てて、現行の審査基準が裁判所の判断に対して乖離しているか否かを検討することとした。

2. 検討方法

2.1 手順 1

まず、検討対象とする裁判例を抽出した。新規事項追加については平成 28 年度にも当委員会で検討しており、その際に検討対象とした裁判例よりも後の裁判例を抽出するために、平成 27 年 5 月 1 日から令和 3 年 4 月 30 日までに判決言渡しがされた審決取消訴訟等における知財高裁の判決を検索対象とした。検索キーワードは、「新規事項」or「17 条の 2 第 3 項」or「126 条第 5 項」である。この条件で検索された判決数は 100 件であった。

こうして検索された 100 件の裁判例の内容を確認し、新規事項追加について実際に判断されている裁判例 85 件を抽出した。さらに、これら 85 件の裁判例を対象に、新規事項追加についての審判での判断結果と裁判での判断結果（以下「各判断」という。）を確認

し、審判と裁判とで結論が異なる裁判例（以下「逆転判例」という。）17件を詳細検討の対象として抽出した。その理由は、同じ補正等に対して異なる結論が出ている事実から、その要因に審査基準との乖離が潜む可能性があると考えたからである。

なお、新規事項追加について判断された裁判例における逆転判例の割合は、20%であった（17件／85件）。

新規事項追加について判断された裁判例85件のうち、「補正等が新規事項追加に該当しない（○）」と判断された裁判例は64件（約75%）、「補正等が新規事項追加に該当する（×）」と判断された裁判例は21件（約25%）であった。

また、逆転判例17件のうち、「補正等が新規事項追加に該当しない（○）」と判断された裁判例（□）は13件（約76%）、「補正等が新規事項追加に該当する（×）」と判断された裁判例（■）は4件（約24%）であった。つまり、逆転で○となった裁判例が13件（約76%）で、逆転で×となった裁判例が4件（約24%）であった。

単純に割合だけを見ると、近年の裁判例では、「補正等が新規事項追加に該当しない（○）」と判断される傾向が高いといえる。

2.2 手順2

次に、審査基準と逆転判例の各判断との乖離の有無を検討するにあたり、審査ハンドブックの附属書A「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」（以下、単に「事例集」という。）

を分析した。この事例集は、新規事項追加に関する審査基準に沿った仮想事例集と考えられる。

具体的には、事例集に挙げられている全67事例について、どのような補正等であるかを分類するための補正類型と、どのような要件で判断されたかを分類するための判断類型とを設定した。

(1) 補正類型

審査基準「第IV部 第2章 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）」や事例集においては、補正類型として、「上位概念化」、「下位概念化」等の表現が用いられている。具体的には、審査基準や事例集では、補正後の記載が補正前の記載に対して上位概念である場合には「上位概念化」、下位概念である場合には「下位概念化」と表現されている。

しかしながら、新規事項追加は、補正等の根拠とされた記載と補正等後の記載との関係から判断されるものである。したがって、補正等の根拠を考慮せず補正等の前後の記載を基準に補正類型を分類することは適切でないと考えられる。

例えば、審査基準の「3.3.1 特許請求の範囲の補正」における「(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合」の例2には、請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正が例示されている。しかしながら、この例では、CD-ROMを対象とする再生装置が当初明細書等に具体例として記載されており、この記載等を根拠として「ディスク記録又は再生装置」とする補正が許容

表2 補正類型一覧

	補正類型	内容	対応事例（○）	対応事例（×）
上位概念化	a → A	具体例の抽象化	3, 4, 19, 23, 26, 27, 38	1, 16, 20, 28
	b * A → A	形容部分の削除	7, 14	なし
	a1 + a2 → a1	構成要素の削除	6, 8, 9	なし
下位概念化	A → a	上位概念の具体化	31 [補正2], 35 [補正1], 48, 52	10, 18, 21, 29, 34, 35 [補正2], 50
	A → b * A	形容部分の付加	59	12, 17, 22, 51, 57
	a1 → a1 + a2	構成, 効果等の付加	25, 43, 55, 56, 58, 61, 62, 63	39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 60, 64, 65, 67
変更	A → A'	表現の変更, 微妙な変更	5, 24	なし
	a1 → a2	根拠記載のないものへの変更	66	2, 15
その他	誤記訂正	誤記の訂正	47	なし
	除くクレーム	文献記載事項のみを除外	32, 33	なし
	明示的な記載あり	当初明細書等の記載事項	11, 13, 30, 31 [補正1], 36, 37	なし

(注) 対応事例（○）は新規事項追加に該当しない事例、対応事例（×）は新規事項追加に該当する事例を意味する。

されると説明されている。そうすると、この補正は、「CD-ROMを対象とする再生装置」という記載等を「ディスク記録又は再生装置」という記載に上位概念化する補正として分類されるべきと考えられる。

そこで、今回の検討では、補正等の根拠とされた記載と補正等後の記載との関係に着目して補正類型を設定した。そのため、事例集の記載の類型とは異なる部分がある。

具体的には、下記の補正類型一覧に示すように、11種類の補正類型を設定した。

大カテゴリー「上位概念化」として、「具体例の抽象化による上位概念化 (a → A)」、 「形容部分の削除による上位概念化 (b * A → A)」、及び「構成要素の削除による上位概念化 (a1 + a2 → a1)」を設定した。

大カテゴリー「下位概念化」として、「上位概念の具体化による下位概念化 (A → a)」、 「形容部分の付加による下位概念化 (A → b * A)」、及び「構成要素、説明、機能、又は効果の付加による下位概念化 (a1 → a1 + a2)」を設定した。

大カテゴリー「変更」として、「表現の変更や微妙な変更等 (A → A')」、 「根拠記載のないものへの変更でかつ補正類型 A → A'よりも大きな変更 (a1 → a2)」を設定した。

大カテゴリー「その他」として、「誤記訂正」、「除くクレーム」、及び「明示的な記載あり (根拠記載そのまま)」を設定した。

(2) 判断類型

判断類型は、新規事項追加についての判断理由(要件)に関する分類である。具体的には、審査基準及び事例集の記載に基づいて、下記の7種類の判断類型を

設定した。

補正等が新規事項追加に該当しないと判断される十分条件の判断類型として、「明示的な記載あり (審査基準 3.1 に対応)」及び「記載同然、自明 (審査基準 3.2 に対応)」を設定した。

補正等が新規事項追加に該当すると判断される十分条件の判断類型として、「既存の記載から類推できない具体的な技術内容 (アイデア) の追加」(略称:「アイデア追加」)を設定した。「アイデア追加」の一例としては、事例集の事例 12 が挙げられる。事例 12 は、「前記第 1 のランプと第 2 のランプとは異なった機能のランプであり」の記載を追加する補正について、当初明細書等には第 2 のランプの機能についての記載はなく、当業者からみて記載されているのと同然であると理解する事項でもなく、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とを理由に、新規事項の追加に該当すると結論づけられた事例である。

補正等が新規事項追加に該当しないと判断される一つの条件例の分類として、「上位概念化において、複数種類の下位概念によるサポートあり」(略称:「サポートあり」)、「上位概念化において、下位概念であることが課題の解決に直接関係しない」(略称:「課題関係なし」)、「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あり」(略称:「特段の事情あり」)を設定した。

「サポートあり」の一例としては、事例集の事例 4 が挙げられる。事例 4 は、「油圧シリンダー」の記載を「流体圧シリンダー」の記載に変更する補正について、当初明細書等には、「油圧シリンダー」に関し、油以外に水や空気を用いることが記載されていたこと

表 3 判断類型一覧

	判断類型	略称
補正等が新規事項追加に該当しないと判断される十分条件	明示的な記載あり	記載あり
	記載同然、自明	自明
補正等が新規事項追加に該当すると判断される十分条件	既存の記載から類推できない具体的な技術内容 (アイデア) の追加	アイデア追加
補正等が新規事項追加に該当しないと判断される一つの条件例	上位概念化において、複数種類の下位概念によるサポートあり	サポートあり
	上位概念化において、下位概念であることが課題の解決に直接関係しない	課題関係なし
	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あり	特段の事情あり

表4 逆転判例一覧

No.	判断	新規事項追加	補正類型	判断類型	多義的論理展開	対応する事例
1	審判	×	a → A	自明		20
	裁判	○				3
2	審判	×	b * A → A	課題関係なし		なし
	裁判	○				7,14
21	審判	○	b * A → A	課題関係なし		7,14
	裁判	×				○
28	審判	×	a → A			20
	裁判	○	明示的な記載あり	記載あり		13
31	審判	○	A → b * A	自明		59
	裁判	×				12
32	審判	○	A → b * A	自明		59
	裁判	×				12
38	審判	×	誤記訂正		○	なし
	裁判	○				47
41	審判	×	A → a	自明		29
	裁判	○				31 [補正2]
43	審判	×	A → b * A	自明	○	22
	裁判	○				59
48	審判	×	A → b * A	自明	○	17
	裁判	○				59
49	審判	×	A → a	自明		21
	裁判	○				48
63	審判	×	a1 → a1 + a2	自明		39
	裁判	○				25
69	審判	○	A → a	自明	○	52
	裁判	×				10
81	審判	×	a → A	自明		なし
	裁判	○				27
91	審判	×	a1 → a1 + a2	自明		49
	裁判	○				25
96	審判	×	A → a	課題関係なし	○	18,50
	裁判	○				48,52
97	審判	×	A → a	課題関係なし	○	18,50
	裁判	○				48,52

* No.31, 32は同様の内容であり, No.96, 97は同様の内容である。

等を理由に, 新規事項の追加に該当しないと結論づけられた事例である。

「課題関係なし」の一例としては, 事例集の事例7が挙げられる。事例7は, 「凹面状の成形面」の記載から「凹面状の」の記載を削除する補正について, 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, 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ことを理由に, 新規事項の追加に該当しないと結論づけられた事例である。

なお, 補正等が新規事項追加に該当する(×)と判断された事例又は裁判例では, 「明示的な記載あり」

及び「記載同然、自明」等が否定されていることが前提であると考えられる。したがって、下記の逆転判例一覧において、「明示的な記載なし」や「自明でない」等の記載は省略する。

(3) 手順3

次に、逆転判例の各判断について、補正類型が同様の事例を事例集から選択し、逆転判例の各判断と選択した事例との間で論理展開を比較した。理由としては、この検討方法により、同様の状況における論理展開の比較ができると仮定したからである。同様の状況における論理展開に特別な違いが見られた場合、審査基準との乖離が存在している可能性があると考えられる。

3. 逆転判例で抽出された類型等

手順3において、逆転判例の各判断からは、逆転判例一覧に示すように、複数の補正類型及び判断類型が抽出された。また、逆転判例の各判断のうち4件（No.2の審判、No.21の裁判、No.38の審判、及びNo.81の審判）を除いて、対応する事例を選択することができた。

また、逆転判例の各判断における具体的な論理展開に着目すると、補正等を否定する論理展開として、明細書に記載の用語や説明等が「一義的でない」、すなわち多義的であることを理由に補正等を否定する論理展開（以下「多義的論理展開」という。）が、逆転判例の各判断から7件抽出された。この逆転判例7件のうち、審判で指摘されたものが5件で、裁判で指摘されたものが2件であった。多義的論理展開は、事例集でも複数確認できた（事例17, 18, 22, 50, 51等）。

4. 結論と考察

4.1 審査基準との乖離

逆転判例の各判断についての詳細検討の結果、基本的な論理展開において、審査基準と裁判所の判断との間に乖離は見られなかった。逆転判例のほとんどの判断には、事例集に対応する事例が存在し、特異な論理展開は確認できなかった。対応する事例がない判断についても、審査基準を離れた論理展開がなされたものでなかった。対応する事例がない理由としては、事例集が全てのケースを網羅して細かく分類されている訳ではないことが考えられる。

ただし、例えば「当初明細書等の記載から自明な事項」等の要件に対する当てはめに関しては、審判での

判断と裁判での判断との間で若干の傾向の違いがあるように思われた。例えば、出願時の技術常識に照らして当初明細書等に記載されているのと同然であると当業者が理解する事項を認定する際に、当初明細書等の記載について、審判ではより形式的に（明細書等の記載内容に忠実に）かつ厳格に判断される傾向がある一方、裁判ではより実質的にかつ柔軟に判断される傾向があると考えられる。

4.2 判断傾向

全裁判例85件中64件（約75%）で新規事項追加に該当しないと判断されていることから、数字だけを見ると、新規事項追加に該当するとは判断されにくい傾向があるといえる。逆転判例においても、同様の割合、すなわち17件中13件（約76%）で新規事項追加に該当しないと判断されている。

逆転判例の詳細検討によれば、審判と裁判での判断の違いは、多くの逆転判例において、明細書の開示内容の認定・解釈の違いに起因していた。この明細書等の開示内容の認定・解釈における傾向について、詳細検討の内容を参酌すると、前述のとおり、審判ではより形式的にかつ厳格に判断される傾向があり、裁判ではより実質的にかつ柔軟に判断される傾向があると考えられる。逆転判例17件のうち逆転で「新規事項追加に該当しない（○）」と判断された件数が13件（約76%）と多数であることは、上記判断傾向に合致しているといえる。

一方で、逆転で「新規事項追加に該当する（×）」と判断された逆転判例のうちNo.21, 69の詳細検討によれば、裁判で明細書の開示内容が技術常識に照らして厳格に認定されたといえる。ただし、これらの場合も、裁判では、技術常識及び開示の技術内容に即した実質的な判断がなされていると考えられる。したがって、いずれにしても、裁判では、新規事項追加についての判断において、明細書の記載そのものだけでなく、技術常識や技術的意義を考慮したより実質的な判断がなされていると考えられる。

< No.21：平成27年（行ケ）第10245号 >

当初明細書等の記載には、前記1(1)のとおり、便器と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載されているが、他の手段は、何の記載も示唆もない。
すなわち、補正前発明は、便器と便座との間隙を形成する

手段として、便座昇降装置のみをその技術的要素として特定するものである。

そうすると、便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにほかならず、しかも、上記のとおり、その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる（下線は著者による。以下同じ）。

< No.69：平成 30 年（行ケ）第 10122 号 >

しかし、位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって、位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして、位置決め演算を船上で行う場合には、海底局及び GPS の信号を受信した後、観測船が帰港するまでの間で、その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず、位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は、本件当初明細書等に何ら記載されていない。

なお、No.28 の裁判では、課題との関係で実質的な開示とはいえないような明細書の記載を根拠とする訂正について、新規事項追加には該当しないと判断されたものの、サポート要件違反であると判断された。裁判では、新規事項追加の問題とサポート要件の問題とを混同することなく、記載要件全体について適切な判断がなされているといえる。

4. 3 多義的論理展開

補正等が新規事項追加に該当するとの判断の論理展開について、複数種類の論理展開がある中で、用語等が一義的でないことを挙げる多義的論理展開が、逆転判例の各判断から 7 件抽出された。多義的論理展開は、No.38, 43, 48, 96, 97 では審判で用いられ、No.21, 69 では裁判で用いられている。

明細書における一義的でない記載内容から、明示的な記載がない 1 つの具体的な内容に補正したい場面、すなわち多義的論理展開を打破したい場面は、実務上生じ得る。このような場面で、補正等の適否の判断の参考となるような裁判例があると、実務の一助になると考えられる。そこで、逆転判例のうち、審判で多義

的論理展開が用いられて補正等が否定され、裁判でその判断が覆された裁判例 5 件のうち、審判で「一義的に定まらない」旨が明確に指摘された No.38 と、審判で複数の解釈（第 1 解釈と第 2 解釈）が明確に示された No.43 とに注目した。

No.38, 43 の審判では、概ね共通して、当初明細書等の記載から明確に特定できない用語や説明に対して、出願時の技術水準で考えられる全ての解釈が列挙され、補正内容が当初明細書等から直ちに理解できないことが指摘されている。これを覆した裁判での判断では、概ね共通して、技術常識及び技術的意義から、当業者がこのように解釈するのが自然（又は通常）かつ合理的であるとの論法により、補正等が認められている。これらの逆転判例において、裁判では、当初明細書等に接した当業者が明細書の開示内容をどのように理解するかについてより踏み込んで判断されていると考えられる。実務上では、補正等が多義的論理展開により否定された場合、技術常識及び技術的意義に基づいて、当業者の自然かつ合理的な解釈を説明すること、又は指摘された他の解釈が不自然であることを説明することが一案である。

< No.38：平成 28 年（行ケ）第 10154 号 >

しかしながら、酢酸エチル、アクリル酸エチル、3-クロロプロピオン酸エチル等が、いわゆる汎用化学品として、高純度のものが市販されている化合物であると認められること（甲 8,11,14,15）からすると、本件明細書に接した当業者は、市販の高純度の試薬を用いたものと理解するのが合理的であるといえる。また、本件明細書における反応剤の体積やモル数については、それが誤りであると疑うべき事情は認められないから、それを一応正しいものとして反応剤の体積やモル数の計算を行うことは、通常の合成を行う上で必要な行為であり、それによって容易に整合性を確認できるものと認められる。

< No.43：平成 28 年（行ケ）第 10170 号 >

しかしながら、審決の上記解釈によれば、本件条件式は、所定領域の形状が特定されるものではなく、しかも、所定領域として大きさを持たないものも含むことになるものであるから、度数測定がより容易になる条件を規定したものはいい難く、上記のとおり、 $\sqrt{x^2+y^2} \leq 1.75(\text{mm})$ の条件式と対比して、本件条件式を規定している本件明細書の記載

と整合するものとはいえない。

したがって、審決の上記解釈は、不自然であるといわざるを得ない。

5. 実務上の留意点

5. 1 明細書作成段階

補正等の根拠が当初明細書等に明示的に記載されていない場合、新規事項追加に該当するかについてはグレーゾーンの判断となり得る。したがって、明細書の作成段階で将来的な補正等が想定される事項については、あらかじめ明示的に記載しておくべきである。

また、明細書の作成段階においては、用語や説明を意図的に曖昧にして記載するケースも考えられるが、多義的論理展開に対抗することを考慮すれば、当業者の自然な解釈を裏付けるような内容も合わせて記載しておくことも一案である。具体的な対応の一例としては、多義的と捉えられ得る用語や説明に対して、少なくとも1つの具体例、参考文献の紹介、又は装置の型式（No.63参照）等を簡単にでも記載しておくことが挙げられる。このようにすることで、記載内容の解釈において、技術常識や本発明の技術的意義を考慮した補完解釈が期待できると考えられる。ただし、参考文献の紹介はあくまで技術常識や技術的意義の狙った解釈を補完する機能を期待して記載するものであり、例えば事例39のように、開示した文献中の具体的な技術的事項を明細書等に追加する補正は原則認められないことに留意すべきである。なお、特許法施行規則の様式第29〔備考〕6には、「他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。」と規定されている。

5. 2 補正等検討段階

明細書の開示内容の解釈について審判と裁判とで異なる傾向があるものの、両者の判断に審査基準及び事例集から逸脱したものはなかった。したがって、補正等の実務において、判断に迷った場合、事例集を参考にすることが有効であると考えられる。事例集を参照するにあたり、上記の補正類型一覧を利用するのも一案である。補正類型一覧には、補正類型別に対応する事例が記載されており、補正類型から事例を探る際に役立つと考えられる。ただし、各一覧は、作成者の主観によって内容が異なり得るものであり、あくまで参考程度の内容である。

以下、補正等の適否に関する境界線又は留意点について補正類型ごとに考察する。

(1) 補正類型「a → A」についての考察

補正類型「a → A」は、具体例の抽象化による上位概念化の補正であり、事例集に多くの事例が記載されている。逆転判例では、No.1, 28, 81からこの補正類型が抽出された。

事例集において、新規事項追加に該当する事例として挙げられている事例1, 16, 20, 28は、補正後の上位概念化した記載事項が、出願当初から意図されていたものではなく、後知恵的なものである点で共通する。

例えば事例1では、「パチンコ機」の記載を「遊技機」の記載に上位概念化する補正について、当初明細書等には一貫してパチンコ機のみについてしか記載されておらず、遊技機一般に適用されるものと理解できる手掛かりが全くないことを理由に、出願時の技術常識からみて可変表示器を「パチスロ機」等他の遊技機に適用することが容易であるとしても、新規事項追加に該当するとの見解が示されている。他の事例（例えば事例27）では、当初明細書等の記載を技術常識で補完することにより新規事項追加に該当しないとの見解が示されていることから、事例1の見解は一見厳しいようにも思われる。しかしながら、この点については、技術常識による当初明細書等の補完を、（当初明細書等の記載事項）×（技術常識）という乗算と捉え、当初明細書等の記載事項がゼロの場合、技術常識のみでは補完できないと考えれば理解できる。そもそも、新規事項追加は、「当初明細書等に記載した事項」との関係において判断されるものであることから、このような考え方は当然であるともいえる。

また、例えば事例20は、複数の具体例からの上位概念化について新規事項追加に該当するとの見解が示されている。一方、事例4や事例26は、複数の具体例からの上位概念化について新規事項追加に該当しないとの見解が示されており、一見矛盾するようにも見える。しかしながら、事例4については、当初明細書等に「流体圧シリンダー」の明示はないとしても、「油圧シリンダー」に関して油以外に水や空気を用いることが記載されており、その上位概念である「流体圧シリンダー」についても実質的に記載されているのと同然と理解できる。事例26についても同様に、「非接触で」の明示はないものの、当初明細書等の記載か

らその意図が理解できる。これに対し、事例 20 では、当初明細書等に「縮合系の熱可塑性樹脂」の記載はなく、「ポリエステル、ポリアミド等」は単に「熱可塑性樹脂」の例示として説明されているのみであり、仮にこれらが縮合系の熱可塑性樹脂に含まれていたとしても、出願当初から意図されていたとまでは理解できず、後知恵的なものとして捉えられ得る。なお、事例 16, 28 も同様の考え方で理解できる。

逆転判例の No.1 では、当初明細書等に記載のない「各メーカーの各機種 of 刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さ」を追加する補正が、審判では認められず、裁判では認められている。通常の実務感覚からするとチャレンジングな補正にも見えるが、裁判では、発明の課題等を考慮して、課題解決の観点では上記補正内容の構成とすることは自明のことであると判断されている。このように、補正後の記載事項が出願当初から意図されていたものであることが当初明細書等から理解できる場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても新規事項追加に該当しないと判断される可能性があることに留意すべきである。

(2) 補正類型「b * A → A」についての考察

補正類型「b * A → A」は、形容部分の削除による上位概念化の補正であり、事例集では事例 7, 14 が該当する。逆転判例では、No.2, 21 からこの補正類型が抽出された。

事例集において、補正類型「b * A → A」に該当する事例としては、新規事項追加に該当しない事例 7, 14 のみしか挙げられていない。事例 7, 14 共に、判断類型は「課題関係なし」に分類される。

事例 7 では、「凹面状の成形面」の記載から「凹面状の」の記載を削除する補正について、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、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ことを理由に、新規事項の追加に該当しないとの見解が示されている。

また、事例 14 では、「前記ガイド板に取り付けたレーザー発振器」という構成を追加する補正について、当初明細書にはレーザー発振器がガイド板上の先端に取り付けられている構成しか記載されていなかったが、発明の技術上の意義からみて、ガイド板上の先端に取り付けられている必要はないことが当業者に当然に理解されるとの見解が示されている。

このように、事例集によれば、課題解決の観点及び発明の技術的意義の観点から、形容部分が必要不可欠な要素とはいえ、任意の付加的な要素である場合に、当該形容部分を削除する補正について新規事項追加に該当しないと判断されやすいと考えられる。

逆転判例の No.2 においては、審判では、課題の記載に基づき明細書の記載が限定的に解釈された結果、新規事項追加に該当すると判断されたが、裁判では、請求項 1 の構成に指針照射手段が含まれていないことを理由にそのような限定的な解釈がされなかった結果、新規事項追加に該当しないと判断された。これらの判断の相違は、課題の認定の相違に基づくものであり、事例 7, 14 と矛盾するものではない。

< No.2 : 平成 26 年 (行ケ) 第 10236 号 >

しかし、本件明細書の【0004】は、「請求項 1, 4 に記載の発明によれば、制御手段が、キースイッチのオフに伴い目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する。これにより、…キースイッチのオフ後の斬新な視認性を提供できる。」とし、また、【0006】には、「請求項 2 乃至 4 に記載の発明によれば、制御手段が、キースイッチのオフに伴い目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する。これにより、…キースイッチのオフ後の斬新な視認性を提供できる。」として、本件訂正前から、目盛り板の輝度制御に係る本件発明 1 と目盛り板及び指針の両者の輝度制御に係る本件発明 2 とを明確に分けて、それぞれの構成及び効果を開示しているところ、本件発明 1 は、指針照射手段を構成に含まず、目盛り板照射手段の制御のみが記載されている。そして、本件訂正後の請求項 1 にも、指針の輝度制御に係る構成は一切記載されておらず、訂正発明 1 は、本件訂正により、目盛り板照射手段の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされた後の制御に係る構成が限定されたものであり、指針の輝度制御とは関係がないことが明らかである。本件訂正後に訂正発明 1 が被告主張の上記同期した構成を含み得るとしても、本件訂正の前後において請求項 1 は、目盛り板の輝度を制御するのみであるという点で、訂正発明 1 の外延は本件訂正前と変わらない。

一方、逆転判例の No.21 においては、審判では、事例 7, 14 と同様の判断により新規事項追加に該当しないと判断されたが、裁判では、便器と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載されている

が、他の手段については何の記載も示唆もないことを理由に、新規事項追加に該当すると判断された。この判断は、前述の事例1と論理展開の観点で類似する。したがって、任意の付加的な要素の削除であっても、削除後の構成が出願当初から意図されていたものではない（後知恵的なものである）ような場合には、新規事項追加に該当すると判断される可能性があることに留意すべきである。

（3） 補正類型「 $a1 + a2 \rightarrow a1$ 」についての考察

補正類型「 $a1 + a2 \rightarrow a1$ 」は、構成要素の削除による上位概念化の補正であり、事例集では事例6, 8, 9が該当する。逆転判例からこの補正類型は抽出されなかった。

事例集において、補正類型「 $a1 + a2 \rightarrow a1$ 」に該当する事例としては、新規事項追加に該当しない事例6, 8, 9のみしか挙げられていない。

事例6では、2つの工程のうち1つの工程を削除する補正が、当初明細書等に記載されているとの理由で、新規事項追加に該当しないとの見解が示されている。

事例8, 9では、補正類型「 $b * A \rightarrow A$ 」の事例7, 14と同様、削除した事項が任意の付加的な要素である場合には新規事項追加に該当しないとの見解が示されている。

したがって、補正類型「 $a1 + a2 \rightarrow a1$ 」においても、課題解決の観点及び発明の技術的意義の観点から、削除対象部分が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ことを理由に、新規事項の追加に該当しないと判断されやすいと考えられる。

（4） 補正類型「 $A \rightarrow a$ 」についての考察

補正類型「 $A \rightarrow a$ 」は、上位概念の具体化による下位概念化の補正であり、事例集に多くの事例が記載されている。逆転判例では、No.49, 69, 96, 97からこの補正類型が抽出された。

事例集において、新規事項追加に該当する事例として挙げられている事例のうち、事例18では、「導電板」の記載を「銅板」の記載に下位概念化する補正について、当初明細書等に記載がなく、「銅板」以外の選択肢もあり一義的に特定されない（多義的である）ことから、新規事項追加に該当するとの見解が示されている。つまり、技術常識に照らせば下位概念がイ

メージできる場合であっても、当初明細書等の記載から一義的に特定されない場合には、新規事項追加に該当すると判断されやすいと考えられる。事例50（「折曲状態固定手段」→「接着テープ」）も同様である。

なお、新規事項追加に該当する事例として挙げられている残りの事例は、新規事項追加に該当すると結論について比較的理解しやすい事例である。

一方、事例52では、「USB インターフェースにより制御可能な各種入出力装置」の記載を「USB インターフェースにより制御可能な各種入力装置であるマウス」にする補正について、新規事項追加に該当しないとの見解が示されており、事例18や事例50と一見矛盾するように見える。しかしながら、事例52では、出願時の技術常識からみて「マウス」を意味することが明らかであるとの理由が記載されており、当初明細書等の記載及び技術常識から一義的に「マウス」に特定されるという前提での見解であると考えられる。実際には、マウス以外にも例えばトラックパッド等も存在するため、このような前提自体が妥当でない可能性はあるものの、一義的であるとの前提では他の事例との矛盾はないと考えられる。

逆転判例についても、事例集の事例と矛盾するような判断は見られなかった。

（5） 補正類型「 $A \rightarrow b * A$ 」についての考察

補正類型「 $A \rightarrow b * A$ 」は、形容部分の付加による下位概念化の補正であり、事例集に複数の事例が記載されている。逆転判例では、No.31, 32, 48からこの補正類型が抽出された。

事例集において、補正類型「 $A \rightarrow b * A$ 」に該当する事例のほとんどは、新規事項追加に該当する事例である。

事例22では、「あん」の記載を「アイスクリーム用あん」の記載に下位概念化する補正について、当初明細書に「冷凍時に凍結しない」との記載はあるが、「アイスクリーム用」に用途を特定する記載はなく、種々の用途が想定されるとの理由で、新規事項追加に該当するとの見解が示されている。事例51（「リレー(3)」→「並列可変コンデンサ(5)を有するリレー(3)」）も同様である。これらの事例は、前述の事例18（「導電板」→「銅板」）及び事例50（「折曲状態固定手段」→「接着テープ」）と同様、技術常識に照らせば下位概念がイメージできる場合であっても、当初

明細書等の記載から一義的に特定されない場合には新規事項追加に該当する、という考え方に合致する。

なお、新規事項追加に該当する事例として挙げられている残りの事例は、新規事項追加に該当するとの結論について比較的理解しやすい事例である。

一方、新規事項追加に該当しない唯一の事例である事例 59 は、当初明細書の記載及び図面の記載から明らかな構成を追加するものであり、新規事項追加に該当しないと結論について比較的理解しやすい事例である。

逆転判例についても、事例集の事例と矛盾するような判断は見られなかった。

(6) 補正類型「 $a1 \rightarrow a1 + a2$ 」についての考察

補正類型「 $a1 \rightarrow a1 + a2$ 」は、構成要素、説明、機能、又は効果の付加による下位概念化の補正であり、事例集に多くの事例が記載されている。逆転判例では、No.63, 91 からこの補正類型が抽出された。

事例 39 では、当初明細書等において文献が開示されており、当該文献中に具体的に記載されている事項を追加する補正について、発明の実施に関する情報を追加するものであり、当初明細書等に記載された事項にするものとはいえないとの理由で、新規事項追加に該当するとの見解が示されている。つまり、当初明細書等に明示された事項から一義的に導かれる事項であっても、当初明細書等とは別の証拠を必要とする事項については、当初明細書等に記載された事項として当然には扱われまいと考えられる。

一方、逆転判例の No.63 の裁判では、当初明細書等に記載のない攪拌羽の寸法等を追加する補正について、新規事項追加に該当しないと判断されており、一見矛盾するように見える。しかしながら、裁判では、ET-3A が長年にわたって販売され、多数の当業者によって使用されてきたと推認されること、販売開始以来、攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もないこと、遅くとも平成 17 年 7 月頃にはカタログに掲載されていたこと、当初明細書の記載に適合するような形状、寸法の攪拌羽根が本体とは別に市販されていたことは証拠上認められないこと、等を理由に、当業者であれば、当初明細書等に記載されている攪拌羽が ET-3A に付属品として添付されている本件攪拌羽根を指していると理解することができると判断されているのであり、単純に開示文献の記載を辿

ることが許容されると判断されているわけではない。したがって、No.63 の裁判での判断は、事例 39 と矛盾するとはいえないと考えられる。ただし、当初明細書等に明示された事項から一義的に導かれる事項ではあるが、当初明細書等とは別の証拠を必要とする事項について、新規事項追加に該当しないと判断される可能性があることに留意すべきである。

なお、残りの事例は、結論について比較的理解しやすい事例である。

(7) 補正類型「 $A \rightarrow A'$ 」についての考察

補正類型「 $A \rightarrow A'$ 」は、表現の変更や微妙な変更等をする補正であり、事例集では事例 5, 24 が該当する。逆転判例からこの補正類型は抽出されなかった。

事例 5 では、図面の関係図を式に変更する補正について、当初明細書及び図面から明らかとの理由で、新規事項追加に該当しないと見解が示されている。

事例 24 では、「同数以下」を「同数未満」にする補正について、当初明細書等に直接的な記載はないものの、新たな技術上の意義が追加されないことは明らかであるとの理由で、新規事項追加に該当しないと見解が示されている。

(8) 補正類型「 $a1 \rightarrow a2$ 」についての考察

補正類型「 $a1 \rightarrow a2$ 」は、根拠記載がないものへの変更でかつ補正類型「 $A \rightarrow A'$ 」よりも大きな変更をする補正であり、事例集では、事例 2, 15, 66 が該当する。逆転判例からこの補正類型は抽出されなかった。

事例集において新規事項追加に該当する事例として挙げられている事例 2, 15 は、当初明細書等に記載されていない技術的事項を導入するものであり、新規事項追加に該当するとの結論について比較的理解しやすい事例である。

一方、新規事項追加に該当しない事例である事例 66 では、当初明細書の記載から 2 つの物の大小関係が自明であることから、その大小関係に沿うように図面を変更することについて、新規事項追加に該当しないと見解が示されている。

(9) その他の補正類型についての考察

その他の補正類型として、「誤記訂正」、「除くクレーム」、及び「明示的な記載あり」があり、事例集に複数の事例が記載されている。逆転裁判では、

No.38 から補正類型「誤記訂正」が抽出され、No.28 から補正類型「明示的な記載あり」が抽出された。

補正類型「誤記訂正」についての事例 47 では、当初明細書等の記載から誤記及び正しい記載が明らかであることを理由に、新規事項の追加に該当しないとの見解が示されている。ただし、逆転判例の No.38 のように、当初明細書等の記載から誤記及び正しい記載が明らかでないとの論理も成り立ち得る場合には、新規事項の追加に該当すると判断され得る点に留意すべきである。

補正類型「除くクレーム」及び「明示的な記載あり」は、当初明細書等の記載及び技術常識から、補正内容がどちらかの補正類型に対応すると判断できる場合、補正が認められる類型であると考えられる。したがって、実務上では、補正内容がこれらの補正類型に対応するか否かを、技術常識等に鑑みて検討することに留意すべきである。

5. 3 意見書作成段階

上述したように、補正等が多義的論理展開により否定された場合、意見書において、技術常識及び技術的意義に基づいた当業者の自然かつ合理的な解釈を説明すること、又は指摘された他の解釈が不自然であることを説明することが一案である。

また、数値の補正等については、補正等後の数値の意味するところが請求項と当初明細書等との間で直接的には一致していないとしても、当該数値であれば所望の効果が生ずることが技術上明らかであることを説

明することで新規事項追加に該当しないと判断される可能性があるため (No.41)、このような主張を検討することも一案である。

< No.41：平成 28 年（行ケ）第 10157 号 >

他方、ピクルスにおけるスクラロース濃度は、実施例 2 において調味液のスクラロース濃度を 0.0028 重量%とし、この調味液と塩抜きしたきゅうりを 4 対 6 の割合で合わせ、瓶詰めされて製造されるものであるから、きゅうりに由来する水分により 0.0028 重量%よりも低い濃度となることが技術上明らかである (きゅうりにスクラロースが含まれないことは、当事者間に争いが無い。)。そして、0.0028 重量%よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたのであれば、ピクルスにおけるスクラロース濃度が 0.0028 重量%であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため、スクラロースを 0.0028 重量%で「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」に添加すれば、酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり (実施例 3 の「おろしポン酢ソース」では、スクラロース 0.0035 重量%で酸味のマスキング効果が生じ、実施例 4 の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では、スクラロース 0.0042 重量%で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞれ開示されている。)、このことは本件明細書において開示されていたものと認められる。

以上
(原稿受領 2022.6.24)