

# 「新規事項」は新規事項？



梅辻 幹男\*

## 目次

1. はじめに
2. 補正の制限の趣旨
3. 記載した事項 = 開示内容
4. 要旨変更
5. 新規事項
6. 新規事項の判断
7. 「直接的かつ一義的」
8. おわりに

.....

## 1. はじめに

月やあらぬ春やむかしの春ならぬ、特許法も歳々年々変わっています。法が改められても、改正の趣旨を実務担当者ひとりひとりがよく理解して頭を切りかえ、日々の仕事にその趣旨を反映しなければ改正の実をあげることはできません。「意識改革」が必要といわれる所以です。

実務担当者のひとりとしてそのことは心しているつもりなのですが、近年のように改正が続くとなかなか意識がついていきません。どのような問題があってどのような目的で改められたのか、改正の理由・趣旨が十分理解できないと意識を変えようにもその方向を定めることができません。そのような改正点がいくつかあるなかのひとつが、平成5年の補正に関するものです。変わったといわれているのですが、どのような必要があって、どのように変わったのか理解できないでいます<sup>(1)</sup>。何年も経って、何を今頃とお叱りをこうむるのは覚悟の上、読者のご教示を願うことにしました<sup>(2)</sup>。

まず昔習ったことの復習から始めます。間違っ理解していなければよいのですが。

## 2. 補正の制限の趣旨

出願時に明細書に開示した内容に基づいて権利を与えようというのが特許法の基本的な考え方です。すなわち先願主義と書面主義に基づき補正が制限されます。

出願時に明細書に開示した範囲をこえる内容の権利を得ることはできません<sup>(3)</sup>。

## 3. 記載した事項 = 開示内容

明細書や刊行物に開示された内容のことを特許法では「.....に記載した事項」「.....に記載された発明」といっています。

「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)

「願書に最初に添付した明細書又は図面」「に記載した事項」(17条の2第3項)

「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」(旧41条)

「記載した」「記載された」といいますが、文章等、文字や記号でなされた表現自体のことではなく、その表現から当業者が理解する内容が問題となります<sup>(4)</sup>。記載のある文書が明細書であるか刊行物であるかで変わりはありません<sup>(5)</sup>。

## 4. 要旨変更

出願時に明細書に開示した範囲をこえる内容を加える補正は明細書の要旨<sup>(6)</sup>を変更するものとして禁止されます。そうでなければ出願時に明細書に開示した範囲をこえる内容の権利を付与することになってしまいます。

## 5. 新規事項

復習はこれまでにして、改正後の補正について考えてみます。

制度の基本(出願時に明細書に開示した内容に基づいて権利を与える)に変わりはなく、それゆえ補正の制限の趣旨(上記2)も変わらないのですから、補正が制限される範囲も変わりがないと考えてよいのでは

\*元特許庁審判官

ないでしょうか<sup>(7)</sup>。「願書に最初に添付した明細書又は図面」「に記載した事項の範囲」(17条の2第3項)との文言が旧41条と変わりがないのも、それを示していると考えられます。

「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でない事項 = 新規事項<sup>(8)</sup>

新規事項の追加 = 要旨変更<sup>(9)</sup>  
と考えています。

## 6. 新規事項の判断

補正が制限される範囲が変わりがないのですから、判断の仕方にも変わりがないはずですが。

補正に係る事項が当初明細書の開示内容に含まれているかどうかの判断です。開示内容の判断ですから刊行物に開示された発明の判断(29条1項3号)、先願明細書に開示された発明の判断(29条の2)と同様、当業者が理解する内容の問題ということになり(上記3)、いずれも同様の仕方では判断できるはずですが<sup>(10)</sup>。たとえば当初明細書を公知刊行物であると仮定した場合に補正後の内容の出願が新規性を理由に拒絶されるとすれば、その補正は新規事項ではないということになるでしょう。また、当初明細書を先願明細書であると仮定した場合に補正後のものが拒絶されるとすれば、やはり新規事項ではないでしょう<sup>(11)</sup>。

## 7. 「直接的かつ一義的」

判断の仕方にも変わりがないのに「直接的かつ一義的に」ということがなぜここにきて急に表面化したのかよく分からないでいます。

「直接的に」ということは記載の場所の問題で、他の文書ではなく、その明細書自体に、明細書自体から、ということと考えられます。「一義的に」ということは表現の仕方の問題で、誰が読んでみたとおりに理解されるように、すなわち、明瞭・明確にということと考えられます。たしかに記載については、何をという内容の面と、どのようにという表現の面とが問題になります。たとえば特許請求の範囲の記載について、「発明を特定する……事項」(36条5項)という内容の面についてだけでなく、「明確であること」(36条6項2号)という表現の面についても規定されています。

しかし、記載の明確性は常に記載についてまわる自明の問題であるためか、問題であることが取り立てて

明示されないことの方がむしろふつうのようです。たとえば改正前の36条では内容については明文(5項)があるものの、明確性について明文はありませんでした<sup>(12)</sup>。でも、当然規定されているものとして判断がされ、記載の明確性に欠ける場合は拒絶理由が通知されていました。

開示内容の判断の場合も同じことで、当初明細書や刊行物に開示されていると認定する場合に「直接的かつ一義的に導き出すこと」ができる(できない)といった表現面での直接性・明確性の判断内容をいちいち明示することなく、かくかくの発明が開示されている(「記載されている」という内容面の判断だけが示されるのもふつうのことです<sup>(13)</sup>。直接性・明確性の判断内容が明示されていなくても、開示されていることが結論されている以上、当然その判断はされているでしょう。明細書、刊行物から当業者が明確に理解できる(当業者が理解した内容からその事項を「直接的かつ一義的に導き出すこと」ができる)かどうか判断していなくて、どうしてそこにその事項が開示されていると結論できるのでしょうか。

新規事項についてだけ、ことさら「直接的かつ一義的」と言明すべき理由はあるのでしょうか<sup>(14)</sup>。

## 8. おわりに

なにごとにも単純な考え方しかできなくて、今のところ、この程度の理解しかできないでいます。要旨変更と「新規事項」の違いがよく分からないために意識を改めることができないまま、わが身ひとつはもとの身にして、とわびしく思っています。

要旨変更ではないと判断され補正が許容された判決例で、現在であれば「新規事項」と判断されて許容されないと考えることができるような例などを用いて、従来の“新規事項の追加 = 要旨変更”という考え方はどのような問題があり、いわゆる「新規事項」の考え方によればその問題がどのように解消できるのか具体的に説明してもらえれば、古代なる頭でもさすがに分かると思います。「新規事項」は“改正前の規定の範囲内でない事項 = 新規事項”なのではないでしょうか。ご教示を願う次第です。

注

(1) たとえば、知的財産協会特許委員会第1小委員会「明細

書の補正(その1) - 新規事項の取扱いについて - 知財管理 46(10)1651(1996)では「今回の法改正により新たに導入された新規事項追加禁止の規定は、これまでの補正の運用を大きく変えようとするもの」と述べています。

最後に受けた拒絶理由通知の指定期間と審判請求時の補正については補正の目的の点で変わっていることは分かります。改正の趣旨・理由を理解できないのは、いわゆる「新規事項」についてなのです。

- (2) 審判では改正前の案件がまだまだありますので、幸か不幸かいまのところ改正後のものについて判断しないですんでいます。意識が改められないでいることの言い訳にはなりません。
- (3) 中山信弘編著「注解特許法上巻」初版 331頁の旧41条の解説(橋本良郎執筆)では「明細書・図面についての補正ができる範囲を出願時における特許出願の開示(disclosure)の範囲とする取扱いは、諸外国においてもとられているものであり、特許協力条約(協力条約19(2)・28(2)・34(2)(b)・41(2))や欧州特許条約(同条約123(2))にも同趣旨の規定が設けられているところにも現われているといえよう。また、米国においても同様であって、出願当初の明細書・図面に示されていない事項(いわゆる new matter)を追加する補正は禁じられており、先発明主義を採用しているにもかかわらず、出願当初の開示(original disclosure)に示されていない事項は、出願当初の開示からの逸脱及びそれへの追加をも含めて、補充的宣誓書(supplemental oath)によって裏付けられたり別の出願のみに示されている場合をも含めて、その補充をすることができないとされている(米国特許法規則118)」と、米国も含めた諸外国とわが国とで補正の制限の趣旨・範囲に変わりのないことが説明されています。
- (4) 「特許・実用新案 審査基準(平成5年)」(第一部第2章3頁1.3.4(3))では「刊行物に記載された発明」とは刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう」といっていますが、同趣旨と思われる。

たとえば「審査基準(平成5年)」(第一部第2章8・9頁)の参考審判決に挙げられている昭57.11.29東京高13民昭56(行ケ)93号判決で「当業者であれば、引例中に特に記載がなくとも、引例記載のスイッチのシールド板がアースに落とされていることを予定したものであることを、当然の事項として了知すべきものと推認することができる」「引例記載のシールド板が使用態様としてアースに落とされるということは、前示技術常識に照らして読むとき、「シールド板」という引例の用語自体の技術的意味内容の一部に他ならないから、実質上記載されているに等しいというべきである」というのも、表現上明示されていなくても(「特に記載がなくとも」)理解(「了知」)できる内容(「技術的意味内容」)を問題にすべきとされていると解されます。

「記載された」について

この「記載された」ということばは広狭二様に用いられています。

「発明」も「事項」のひとつですから

記載された 発明(事項) = 記載された 事項 + 記載された  
(広) (狭) (狭)

れた に等しい事項

と、の「記載された」は広義に、の「記載された」は狭義に用いられていると考えられます。

広狭どちらに用いられているか、ふつうは文脈から明らかなのですが、議論をしていますと、すぐにはどちらか分からないことも少なくありません。そのため個人的には、

記載された = 開示された

記載された = 明記された

記載された に等しい = 自明の

と、使い分けるようにしています。といっても、「明記」と「自明」とをいつも厳密に使い分けているわけではありません。ことばはふつう多義的ですから一つのことばでも当業者はその知識に基づいて文脈から一つの意味を選んで理解します。それゆえ「明記」と「自明」とは、そのさかじめでは連続しています。たとえば「揮発性」は溶媒について用いる場合と記憶装置について用いる場合とでは意味が異なりますが、「引例には……について揮発性であることが明記されている」というだけで足りることもあり、「……揮発性であること、すなわち、電源が切れると記憶内容が失われるものであること、が示されている」と当業者の理解内容を明示する方が適切な場合もあるでしょう。また、厳密にどちらか区別するのが困難なこともふつうのことです。区別する必要がないこともありますから、そのような場合、明記と自明とをまとめて「示された(開示された)」ですませています。また、カギかっこを用いて引用であることが明らかな(「……」と記載されている、のような)場合など、明記されたといわず、記載されたといっていることもあります。

- (5) 「審査基準(平成5年)」(第一部第3章2頁2.3)の「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案とは、他の出願の当初明細書等に記載された事項」及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案をいう」という記載と、上記注(4)で引いた「刊行物に記載された発明」についての記載とを照らしあわせれば、「審査基準(平成5年)」でも明細書であるか刊行物であるかで変わりはないと考えていることは明らかでしょう。

- (6) “願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項 = 明細書の要旨(略称)”であると単純に考えています。“発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者 = 当業者”というのと同様に。

先願主義のもとでは特許性に関して判断すべき要件のうち先後願関係だけでなく新規性、容易性等の要件についても出願時を基準として判断がなされます。そのためにも出願時の法律関係を明確にしておく必要があり、その必要から出願は要式行為とされ、請求の内容(クレーム)と請

求を根拠づける内容(発明の開示)については願書に添付した明細書で意思表示することを求めています。

そして明細書に基づいてどのような発明が開示されているか確定され、開示に根拠づけられたクレームで特許が付与されます。そのような役割をもつ明細書の記載を補正することにより当初明細書の実質的な内容に新たな内容を加えることは、請求を根拠づける内容を出願時のものから変えることですから許されません。

明細書の役割についてこのように考えてくると、“当初明細書で表示された請求の内容(クレーム)と請求を根拠づける内容(発明の開示)”のことを特許法は明細書の要旨といっていると考えられます。このうち請求の内容(クレーム)については当初明細書に記載した事項の範囲内であれば要旨を変更しないものとみなされていた(旧41条)ので、補正の制限について考えているかぎりでは請求を根拠づける内容(発明の開示)だけ考えていればよく、

当初明細書の開示内容 = 願書に最初に添付した明細書  
又は図面に記載した事項 = 明細書の要旨  
であると単純に考えて差し支えないと思われます。

(7) 補正の制限される範囲が変わったといわれているのは、改正が、工業所有権審議会の「特許法及び実用新案法の改正に関する答申」(平成 4.12.18)の次の提言に基づくものだからのようと思われる。

「(イ) 現行の特許法においては、出願公告の決定前の補正について、明細書又は図面の要旨を変更する場合にはその補正を却下すべき旨が規定されている。したがって、出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項(新規事項)を追加する補正であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り自由に補正を行い得ることとされている。  
(中略)

(ロ) 国際的に見ると、主要国においても、新規事項を加える補正は不可となっており、WIPO ハーモナイゼーション条約案においても、補正は出願当初の出願に開示された事項を超えてはならないとされている。

(ハ) このため、制度の国際的調和を考慮しつつ、迅速な権利付与、出願の取扱いの公平性の確保、出願人と第三者のバランスの確保を図る観点から、補正により出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項を追加してはならないとすることが適切である。」(中山信弘編著「注解特許法 上巻」第2版増補 増補部分17・18頁)

しかし、この提言についてはよく理解できないのです。平成5年の改正前から諸外国とわが国とで補正の制限の趣旨・範囲に変わりはないといわれていました(上記注(3)の中山編著参照)し、自身もそのように考えていたものですから、最初この答申を読んだときは、どこの国のことをいっているのだろうかと思いをかじりました。「出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項(新規事項)を追加する補正であって」かつ「明細書又は図面の要旨を変更しない」ものがありうるのでしょうか。

なお、念のため申しそえますが、補正について逐一判断

がされ、“新規事項の追加 = 要旨変更”の補正があれば必ず却下されていたと主張しているわけではありません。判断の誤りは措くとしても、現実には迅速処理のため補正についての判断を一時保留して手続を進めることはありました。たとえば、確実な拒絶が見通せる引例が発見された場合、必ずしも容易ではない補正の判断を保留してまず拒絶理由を通知する(拒絶理由が解消しなければ拒絶査定)という取扱いが許容されていました。また、その補正があってもなくても補正前のクレームで特許しようと考えられる場合など、やはり判断保留のまま公告決定をするケースもあったようです。しかし、出願公告後の補正の可否判断は公告時の明細書・図面を基準とすべき旨の昭59.6.28 東京高6 民昭56(行ケ)308号判決の確定後は、場合によっては公告前の補正を公告後には却下できないことになってしまうおそれもある(「審査基準(平成5年)」第部第1章2頁「説明」(2))ため、「補正が明細書の要旨を変更するか否かの判断は、補正の都度行う」(同第1章4頁3.要旨変更の判断に当たっての留意事項)こと、また出願公告の際には十分検討すべき旨注意が促され、取扱いが改められました。とはいっても判断の誤りがなくなるわけではなく(「迅速、迅速」が頭にあると注意が浸透しにくいこともあるのか判断が保留されるケースもあるようで)、その後も審査段階の補正が審判で却下されるケースが時にみられます。それから推しはかると“要旨変更 = 新規事項の追加”が看過され、新規事項を含んだ状態で特許されたケースもありうると思われそうですが、事実上そうであるというだけで、改正前の法の規定上「出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項(新規事項)を追加する補正であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り自由に補正を行い得ることとされている」(上記答申(イ))からというわけではないと考えています。

(8) やはり「当業者」と同様、略称として使っています。

(9) 「審査基準(平成5年)」(第部第1章1頁1.(2))では「補正が明細書又は図面の要旨を変更するか否かの判断は、「明細書又は図面に記載された、発明の構成に関する技術的事項」に基づき行うこととし、補正の結果、「発明の構成に関する技術的事項」が当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものとなったとき、該補正は明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして却下する。上記技術的事項の解釈に当たっては、発明の目的、効果の記載を参酌する」と「発明の構成に関する技術的事項」について判断すべき旨述べていますが、「発明の目的の補正であっても、機械的に「発明の構成に関する技術的事項」が変わらないとするのではなく、「発明の構成に関する技術的事項」が内容的・実質的に変更されたか否かを判断するものとする」(3頁2.1(2))とされ、効果の補正についても同様です(4頁2.1(2))から、結局、構成だけでなく目的、効果についても検討して要旨変更かどうかの判断をすることになります(発明は目的、構成、効果の三つの側面を総合して把握されるものですから当然のことでしょう)。

それゆえ「構成に関する」という限定は不要で、単純に、当初開示されていた「発明に関する技術的事項」に当初明細書の開示の範囲内でない事項（「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でない事項＝新規事項）を追加して当初明細書の開示の範囲内でないものとなること（新規事項の追加）を要旨変更と考えてよいと思っています。

(10) たとえば AIPPI 日本部会「欧州特許庁審査便覧」1995年（欧文は EPO のホームページ参照）をみると補正（〔1〕）と新規性（〔2〕）の判断の仕方について次のように説明されています。

〔1〕「5.4 出願内容の全体に亘る変更が（追加，訂正或いは削除のいずれであるにせよ）当業者からみて，明示されているものから暗に含まれていると解されるものを考慮しても，原出願の内容から直接的にかつ，一義的に導き出せないものである場合には，補正は原出願の開示内容を超える主題事項を導入するものであり，許可できないものとされなければならない。

補正が少なくとも追加の事項によるものである限り，その検討は，7.2 で述べた新規性の場合と同様である。」（C部第 5.4 章）

〔2〕「7.2 文献は，その文献から直接かつ明らかに unambiguously 想到し得るクレームされた主題事項の新規性を喪失せしめる；これには文献に明示された事項から当業者が時に含まれるものと解釈する特徴が含まれる。例えば，ゴムの弾力性を利用していることが明らかな場合におけるゴムの使用の開示は，そのことが明記されていない場合であっても，弾力性材料の使用の新規性を喪失せしめる。

文献から“直接かつ明らかに想到し得る”主題事項に限られることは重要である。即ち，新規性を考慮する場合には，文献に開示されていない周知の均等物まで文献の教示するところに含まれると解釈するのは誤りである。これは自明性の問題である。」（C部第 7.2 章）

〔1〕と〔2〕とを照らしあわせてみると，欧州特許庁でも当初明細書の場合（〔1〕）と公知刊行物の場合（〔2〕）とで開示内容が同様の仕方で行われているといえるでしょう。なお，英文の“derivable”に対して日本語訳では「導き出せる」（〔1〕）、「想到し得る」（〔2〕）が，“implicit to a person skilled in the art”に対して「暗に含まれていると解される」（〔1〕）、「時に含まれるものと解釈する」（〔2〕）「時に」は「暗に」の誤記？）があげられているようです。

(11) 上記注(4)の判決の事例をもとにした次の例について考えてみて下さい。

引例の出願（A出願とします）の公開前にB出願，公開後にC出願がそれぞれあり，その後A出願で，補正により「スイッチのシールド板がアースに落とされている」点が明記された。この点についての記載の有無は次のようになっています。

A出願	B出願	A公開公報	C出願	A補正
明記なし	明記	明記なし	明記	明記

この点が，A公開公報に開示されているとして，A補正と同様この点が明記されているC出願が新規性を理由に拒絶され，また，同様のB出願が，A出願の当初明細書在先願明細書として29条の2を理由に拒絶されるとすれば，どちらの場合もA補正は当初明細書に開示されていた事項を明記したものであって，新規事項を加えるものではないということになるでしょう。

(12) 明文がなくとも当然規定されていると解釈されてきたのに，「明確であること」と明文で規定することがなぜ必要になったのかも，趣旨・理由がよく分からない改正点のひとつです。民事訴訟においても「訴訟書類は，簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない」（民事訴訟規則5条）と明確性につき規定がありますが，法律ではなく規則に置かれています。特許法の場合も規定を置くとしても施行規則にあればよい程度のもと思われるのですが，それを，敢えて本法に盛りこんだのは，明確性に欠ける明細書が多いことを重大問題であると認識し，なんとしても問題を解決しようという決意を示したのでしょうか。問題の重大性は早くから指摘されています。

「特許出願件数が50万件を超える今日，請求範囲文の分りにくさの故に増大する無益な社会的費用の総体は，あるいは年間数百億円にも達するのではないか。評価の額の多少はともあれ，請求範囲文を分かりやすいものにして，もって特許制度の社会的費用（social cost）の低減を期すべきことは，現下喫緊の社会的要請ではないか。

かかる要請に応えるために，本章の課題は，下記3点としたい。

人間にも機械（コンピュータ）にも分かりやすい請求範囲文とは何かを最終的に定式化すること

請求範囲文作成技法の理論的基礎を確立すること

人間にも機械にも分かりやすい請求範囲文を迅速かつ的確に作成することのできるマニュアルを作成すること

ここに「機械にも分かりやすい」という条件は，対外サービスのための請求範囲文の機械翻訳，フルテキストサーチの半自動化，更には審査エキスパートシステムの構築を容易ならしめるためのものである。（葛西四郎「科学としての請求範囲学」連載7 特技懇 No.141(1988)44頁。解決の目標を考える参考になると思い，すこし長く引用しました。）ここではクレームについてだけしか述べられていませんが，もちろん明細書全体の明確性も問題です。一件の明細書とその公報が審査，異議申立，侵害回避のための調査等で何度読まれるでしょうか。そのたびに，分かりやすいものであれば必要でない時間・労力を要するとすると総計どの程度のコストになるでしょうか。

何としてもという決意の現れとすると，まことに歓迎すべきことです（遅すぎた悔みはありますが）。しかし，明文がなくとも規定されてはいたことを単に明文化するだ

けでは実効があがりません。明確なクレームの書き方を具体的に法定することが必須です。たとえば、上記連載の第1回冒頭で次のとおり述べられています。

「人間にも機械にも理解しやすい請求範囲の構文とは何か。それは、埋め込み文を含まない文のみからなる等位接続文である。

請求範囲の欄の記載形式を法規によってかかる形式にレギュレートすれば、特許制度の社会的費用を、大幅にダウンさせることができよう。

しかし、そうしたレギュレートによって発明者が不利益をこうむるおそれはないか。そうした懸念は、現実の請求範囲文が全て上記の文形式に変換され得ることの論証が完結した時点で、取越苦労と化すであろう。

それ故小論の第一の目的は、上記の論証を完成することにある。」(特許懇 No.132(1987)34頁。以下引用しませんが、論証は完結しています。)

このような法制化を行わず「明確かつ十分に」(36条4項)、「明確であること」(36条6項2号)と単に明文化するだけで「特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる」と考えるのは、現状の認識(なぜ問題が生じているのか)と解決策の実効性(どのような道筋でどの程度問題が解決されるか)についての不十分な認識に基づく楽観に過ぎるといわざるをえません(平成6年の改正後、現に明確性が向上しているのでしょうか)。

適正な明細書を作成することは簡単なことではないと思われませんが、明細書の不備を見だし、確かに不備であると見きわめ、判断内容をはっきり分かりやすく伝える拒絶理由を書くのもなかなか手間のかかることです。そして必ずしもそれに見合った評価がされるとは限りません。つい、この程度でとなり、悪貨に駆逐されてさらに敷居を下げて、となりがちです。現状では明細書を良くする方向にはたらくインセンティブがないのです(明細書の作成側ではどうでしょうか)。個々人の使命感に依っているのが実情です。このような現状の打破にはクレームの記載形式の法制化が不可欠ではないでしょうか。

クレームの記載の表現の面では明文はなくても規定されてはいたことを単に明文化する一方、内容の面では「発明を特定するために必要と認める事項」と抽象化している点もよく分からない改正です。発明は目的、構成、効果の三つの側面を総合して把握されるものであって、「発明の目的は、発明者の設定した主観的意図であり、発明者の意図や認識によって変動するものである。これに対して、発明の構成は、目的達成のための技術的手段という客観化されたものであって、それを基準として発明が特定され識別されるものであり、また、発明の効果は、主観的な目的が客観的な構成を介して実現されたもの、すなわち構成によってもたらされたものであって、発明者が意図し認識したかどうかにかかわらず、構成の結果として本来客観的かつ普遍的に生じるもののすべてである」(仁木弘明「審

決取消訴訟における発明の効果の主張と立証(1)」特許管理 40(5)549(1990))という発明の本質に改正の前後で変わりがないことを考えれば、「それを基準として発明が特定され識別されるものである」発明の構成が「発明を特定するために必要と認める事項」であることは明らかであって、抽象化してもさしたる問題はないということかもしれません。しかし、昭和34年法が「第36条5項に、特許請求の範囲には発明の構成に欠くべからざる事項のみを記載すべし、として特許権侵害の有無の判断を容易ならしめて、請求範囲の解釈の不明確さによる起業家の決断の困難性を低減することが図られた。しかし、この項は平成6年に改正された。特許発明のパウンダリーの明確性に限れば、それが低下することになっても、より明確化するに役立つようには思われない」(松居祥二「我が国利用発明の裁定実施権制度の研究と平成6年の日米合意第3項の意義」知財管理 51(11)1693(2001))という危惧も、もっともなことと思われるのです。

(13) 最近目についた例として平 13.5.23 東京高 13 民平 11 (行ケ) 246 号判決(判例時報 1756 号 128 頁)があります。

原告の「審決は、登録明細書の「第2図には、『ワーク』の一例であるほぼ正方形のガラス基板70が示されており、そして、矩形とは直角四辺形のことであり、正方形はその代表的なものであるから、同図には『ワーク』が『矩形形状』であることが明確に示されて(審決書17頁5行目~10行目)いると認定した。

しかしながら、矩形は長方形を含み、通常、長方形は四つの内角がすべて直角で正方形でない四辺形を指すから、本件特許出願の願書に添付された第2図(以下「本件第2図」という)に矩形形状ワークが直接的かつ一義的に示されているということとはできない。

審決が本件第2図に示されるワークの形状をほぼ正方形と認定したのであれば、「ほぼ正方形」までしか訂正を認めるべきではない。矩形は正方形の上位概念であり、「矩形形状」まで訂正を認めるのは登録明細書及びその図面(以下「登録明細書等」という。)に記載していない「長方形」まで権利範囲に含めることになり、不当な権利範囲の拡大である」との主張に対し、裁判所は「登録明細書には、本件発明のコーティング装置によりコーティング材を塗布する対象が半導体、電子部品等の製造工程に用いられるガラス基板、シリコンウェハー等の「ワーク」であることが明記されているところ、ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形である。

そして、「矩形」という用語は、すべての角が直角の四辺形、すなわち「長方形」を意味し、「長方形」のうち四辺の長さが等しいものを「正方形」という(乙第四、五号証)のであるから、「矩形」は、代表的なワークであるガラス基板の代表的な形状であることは明らかである。

そうすると、本件訂正は、ワークの形状を、登録明細書に明記された代表的なワークの代表的な形状に限定するものであるから、登録明細書に記載された事項の範囲内の

ものというべきである。」「確かに、本件発明の実施例を示す第2図には、正方形のワークが記載されているが、もとより一実施例にすぎず、正方形以外の形状を除外すべき根拠はなく、かえって、登録明細書に塗布対象として明記されているシリコンウェハーは、その代表的な形状がほぼ円形状であることは技術常識に属するにもかかわらず、本件発明のコーティング対象として記載されている。」

「また、原告は、登録明細書等には、矩形形状のワークについて直接的かつ一義的に記載されていないとして、ワークの形状を矩形形状とする本件訂正が登録明細書等に記載された範囲を超えるものであるとも主張するが、本件訂正が登録明細書等に記載された範囲内においてされたことは上記のとおりであるから、原告の主張は、採用することができない」と述べています。

「矩形形状ワークが直接的かつ一義的に示されているということとはできない」という原告の主張に対し、裁判所は「直接的かつ一義的」かどうかについて特に触れることなく、「ワークの形状を、登録明細書に明記された代表的なワークの代表的な形状に限定するものであるから、登録明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである」といっています。

「ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形である」という技術知識と「矩形」は正方形を含む広義の長方形を意味するということばに関する一般知識とをふまえて、登録明細書等を読んだときそのなかで対象とされている「ワーク」の形状について当業者が理解する内容のなかに「矩形」が確かにある（当業者が理解する内容から「矩形」が「直接的かつ一義的に導き出せる」との判断に基づき、裁判所は、「登録明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである」と結論していると考えられます。

一方原告は、第2図に明記されている形状は正方形と理解されるものであって、この形状自体を長方形（狭義）を含む「矩形」と理解することはできないから第2図「に矩形形状ワークが直接的かつ一義的に示されているということとはできない」（「矩形形状」とすると長方形（狭義）も含み「不当な権利範囲の拡大である」と）と考えているようです。

確かに第2図だけを切り離してみれば原告のいうとおりでしょう。しかし、当業者は明細書を読むときそれを自己の知識（ことば、言語学、論理学等の一般知識並びにその属する分野及び一般の技術知識）の網の目に位置づけ、明細書の個々の用語、文、図も全体の文脈のなかで理解するものです。原告の考えは個々の表現（用語、文、図等）にとらわれて表現された内容を見ないための誤解というのは言い過ぎでしょうか。

判例時報の解説では次のように述べています。

「特許庁は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは、明細書又は図面に実際に記載されている事項及びこの事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとの審査基準を公表しており、本件における原告主

張は、これを受けたものである。」「本判決は、本件事例を前提とする事例判断を示したものであるから、右審査基準の当否について一般的な判断を示すものではないが、少なくとも、右審査基準にいう「明細書又は図面に実際に記載されている事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」が、本件事案における程度に当業者に自明の技術事項を含まない意味であるならば、本判決の判断に抵触するものといわざるを得ない。」

解説にいう「審査基準」は「明細書及び図面の補正の運用指針」と思われますが、「指針」の文言では「……実際に記載された事項」ではなく単に「……記載した事項」です。「指針」の書き方が「実際に」と受け取ってしまうようなものになっているのでしょうか。

解説のいうように原告が「指針」にしたがって上の如く主張したのだとすれば、「指針」を読み違えたと思われまゝ。「記載されている事項」を開示された事項と広義にとらず、明記された事項と狭義にとってしまったのでしょうか。もしかすると「指針」が「実際に記載されている……」と受け取れるものであるため狭義にとったのかもしれない。

ここで審査基準と公刊された「基準」について少し考えておくことが必要かもしれません。

審査基準は審査における判断の基準、「行政庁が、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために定める基準」（「法律学小辞典」第3版（株）有斐閣 631頁）です。独任制の行政庁である審査官は「いたずらに他の干渉を受けることなく、独立して許否の判断を公正に行うことが要求され」（吉藤幸朔著 熊谷健一補訂「特許法概説」第13版（株）有斐閣 416頁）ます。独立して判断するのですから、その基準も個々の案件・判断事項に即して自身で見だし、査定等に付す理由では、基づく基準を明らかにして判断内容を示すことが求められます。

独立して判断をするといっても判断が正しければ同様のケースでは同じ結論になるでしょう。そして、その判断が拠る基準も同じになると考えられます。審査において通常判断を要する事項についてそのような普遍的な（だれもが拠ると考えられる）基準、ある時点のもの、を集め公にしたものが公刊の「基準」です。では、「基準」を公刊することにはどのような意味があるのでしょうか。

まず、判断を求める側では、どのような基準で判断されるかが分かれば、判断の予測がつかます。

「基準」の公刊の意味のいま一つは、査定等の理由において個々の判断基準をいちいち明示する必要がなくなることです。明示しないことで「基準」に拠っていることが示されます（必要があれば「『基準』参照」とします）。

「基準」に拠るといっても寄り掛かって（盲従して）いるわけではありません。個々の判断事項ごとに「基準」に拠ることが適切かどうか確認したうえのことですから、「基準」に拠っている場合も、判断は独立してなされてい

ます（右へならえではないのです。）

「基準」に拠ることが適切でない場合は、自身で定め、それを明示して判断を示すこととなります。適切でない場合としては「基準」に示された一般的なケースに合わない点（適用条件の違い）のある場合がふつうでしょうが、「基準」自体誤りである場合もあります。ある時点の基準を示すものですから、技術の変化など事情変更により誤りとなってしまうこともあり、時にはもともと誤りということもありえます（多くの人がそう考えるというだけで正しいことが保証されるわけではありません）。たとえば、30条適用に関して「特許・実用新案 審査便覧」旧10.38（「便覧」も公刊の「基準」の一種です。「工業所有権用語辞典」新版 日本工業新聞社212頁「審査基準」の項参照）では「……図書、雑誌、新聞、特許公報等の刊行物に発表し、……第30条第1項の規定の適用を受けようとするときは……」と、特許公報等での公表を刊行物発表として30条適用が認められていた例があります。また、公告後の補正の可否判断の基準明細書についての判決（上記注(7)）があって改められる前の要旨変更の審査基準もその例でしょう。

「基準」と異なるものを定めて判断をする場合、それを明示して判断を示すことが求められますが、それだけでなく「基準」がそのケースに適切でないと考える理由も説明できるようにしておく必要があります。たとえば、新規事項について上記事件の原告のように考えるとすれば、そう考えるべき理由を説明する必要があります。先に原告の考えは「指針」の誤読と思われるといいましたが、断言はで

きません。「指針」の説明にも理解できない点がありますので。開示内容の判断の仕方について新規事項の場合は新規性とは異なると説明されています。「新規性の判断における引用発明の認定は、新規事項の判断における記載された事項の認定とは異なり、当初記載から直接的かつ一義的に定まるものでない事項も「記載されているに等しい事項」と認定し、更にこれらに基づいて把握される技術的思想としての発明を引用発明として認定することとしている。これに対し、新規事項の判断の場合は、「直接的かつ一義的に導き出せる事項」であるかどうかに基づき「記載した事項」を認定する点で相違する（第1章第1節2.4(3)）というのですが、同様に開示内容（刊行物・明細書を読んで当業者が理解する内容）の判断であるのにどうして判断の仕方が異なるのか、その理由の説明はありません（29条の2の先願明細書に記載された発明の判断とも異なるのでしょうか）。この判断の仕方は欧州特許庁の考え方（上記注(10)）とは異なるものです。「このような取扱いは、国際的にも調和したもの」（第1章第1節1.）といえるのでしょうか。

(14) 「欧州特許庁審査便覧」では補正の判断の場合も新規性判断の場合も直接かつ明確に（「直接的かつ一義的に」。上記注(10)参照。日本語版では「直接的にかつ、一義的に」、「直接かつ明らかに」。英文ではどちらも“directly and unambiguously”）といっており、同様に言明しています。同じく開示内容の判断なので、それを明示しておくのであれば、当然どちらの場合も言明することになるでしょう。（原稿受領 2002.3.7）

## 弁理士制度 100 周年記念制作

### ビデオ「知的所有権ってナニ♥知って納得！ものモノ図鑑」



VHS 20分  
企画・制作・著作 日本弁理士会

弁理士制度 100 周年記念事業の一環として高校生に対し知的所有権制度、弁理士制度についての重要性を周知させるため、弁理士制度 100 周年記念事業実行委員会広報部会では、おもしろく平易に解説したビデオを制作致しました。

主な内容は、偽ブランドのバックを買ってしまった女子高校生 2 人組が、弁理士と共に企業を尋ね、街に出て知的所有権を学びつつ、自分達なりに発明し、特許を取得するというものです。ご希望の方は、下記要領にてお申し込み下さい。

購入方法：郵便振替（00170 - 0 - 0059868 日本弁理士会）にて、通信欄に「ビデオ『知的所有権ってナニ♥知って納得！ものモノ図鑑』」と明記の上、送料を加算して送金、お申し込み下さい。また、窓口販売（東京事務局、名古屋分室、大阪分室）も致します。

販売価格：2,100 円（税込）+ 送料 390 円

お問合せ：日本弁理士会広報課

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 - 4 - 2

TEL 03(3519)2361 FAX 03(3581)9188