

# 分割出願及び変更出願の 補正・訂正の基準明細書



会員 高瀬 彌平

## 目次

1. はじめに
2. 販売管理装置事件（東京高裁平成13年11月27日判決  
平成11年（行ケ）第276号）
  - 2.1 手続きの経緯
  - 2.2 原特許出願明細書の記載事項
  - 2.3 本件補正の内容
  - 2.4 実用新案登録無効審判の要点
  - 2.5 原告主張の審決取消理由の要点
  - 2.6 判決理由の要点
3. 中通し釣竿事件（東京高裁平成13年12月27日判決  
平成12年（行ケ）第396号）
  - 3.1 手続きの経緯
  - 3.2 原出願当初明細書の記載事項
  - 3.3 本件訂正事項2
  - 3.4 実用新案登録無効審判の要点
  - 3.5 原告主張の審決取消理由の要点
  - 3.6 判決の要点
4. 投影露光装置事件（東京高裁平成13年1月30日判決  
平成11年（行ケ）第373号）
  - 4.1 手続きの経緯
  - 4.2 原特許出願明細書・図面の記載事項
  - 4.3 特許請求の範囲の変遷
  - 4.4 異議決定理由の要点
  - 4.5 原告主張の異議決定取消理由の要点
  - 4.6 判決理由の要点
5. 検 討

## 1. はじめに

分割出願及び変更出願の明細書につき手続補正をする場合や、分割出願及び変更出願に係る特許・実用新案の明細書につき訂正請求する場合、手続補正や訂正請求が適法か否かを判断するに際して比較すべき明細書（基準明細書）は原出願の当初明細書であるとした東京高裁の審決取消訴訟判決が出ているので紹介する。補正・訂正が適法か否かを判断する基準となる明細書に関する部分だけを紹介する。

## 2. 販売管理装置事件（東京高裁平成13年11月27日判決 平成11年（行ケ）第276号）

### 2.1 手続きの経緯

原特許出願（昭和60年5月29日，特願昭60-116248号） 変更出願（平成5年5月21日，実願平5-31645号） 拒絶査定 審判請求（平成7年審判23894号） 本件補正（平成7年12月1日） 実用新案登録（登録第2544193号，平成9年5月2日） 登録無効審判請求（平成10年6月2日，平成10年審判35103号） 登録無効審決（平成11年6月10日） 審決取消訴訟 判決（請求棄却）

### 2.2 原特許出願明細書の記載事項

〔発明の技術分野〕

本発明は、磁気カードを介して、今回購入時の商品の購入額に応じた今回ポイントおよびその今回ポイントを含めてその当日までの一定期間に購入した商品の購入額に応じた累計ポイントをレシート上に表示するためのシステムに関する。

〔発明の技術的背景ならびにその問題点〕

近年に至って商品の購入時、あるいは自動車の修理、保険の契約などの具体的商品の移動を伴わないサービスを受けた際に磁気カードを用いて支払いをすることが多くなっている。そしてデパート、チェーン化小売店、クレジット販売店などでは、自社カードを発行し、この自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図ろうとしている。自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図るには、もちろん、顧客がどのような商品をいつ購入したかというような顧客情報を収集し、また顧客がどのような商品を欲しているかという顧客ニーズを適確に把握することが重要であるが、それに加えて、一定額以上の商品を購入した顧客に、割引券、サービス券あるいは景品を提供するといったサービスをすることも重要であろうと考えられる。

一定額以上の商品を購入した顧客に、景品を提供したり、サービス券を提供したりするといったサービスは、従来、店頭において、購入額に応じてブルーチップス、グリーンスタンプなどと称される切手状印刷物を直接手渡していた。ところが、このような切手状印刷物をもらった顧客は、いちいちこれを所定のノートなどに貼付して保管しておかなければならず、この操作は極めて煩わしいものと感ずる人が多かった。

ところで現状では、顧客が商品を購入した際に受け取るレシートに、今回購入時の購入額に応じたポイントを表示する技術はすでに開発されているが、今回購入時の購入額に応じた今回ポイントをも含めて今回購入時までの一定期間の購入額に応じた累計ポイントをレシートに表示するシステムは開発されていなかった。  
〔発明の目的〕

本発明は、上記のような問題点を解決しようとするものであって、顧客が商品を購入した際に受領するレシートに、今回購入時の購入額に応じた今回ポイントを含めて今回購入時までにした一定期間の購入額に応じた累計ポイントをも表示できるようなシステムを磁気カードを介して提供することを目的としている。

〔発明の具体的説明〕

すでにカードに読み込まれている前日までの累計ポイントを読み取った後に、今回ポイントを前日までの

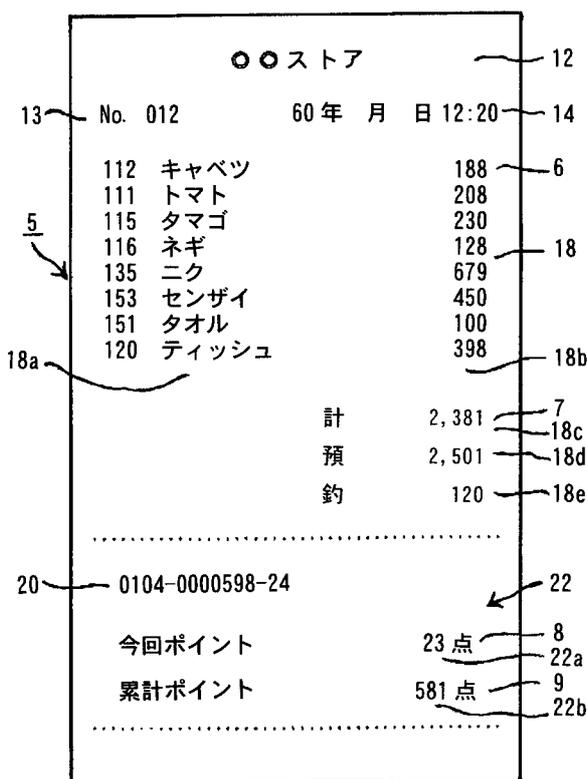
累計ポイントに加算して、今回ポイントが加算された新たな累計ポイント9を POS によって計算し、レシート5上に表示する。すでにカードに読み込まれている前日までの累計ポイントは、前述のごとく、POS 内にカードを挿入した直後に行うことが好ましいが、この前日までの累計ポイントの読み取りは、今回ポイント8と加算するまでに行われれば、どのステップで行ってもよい。

このようにして今回ポイント8が加算された新たな累計ポイント9を、POS に備えられた読み込み機能を用いて、カードに新たに書き込むことによって記録する。

### 2.3 本件補正の内容

実用新案登録請求の範囲を下記のとおり訂正するものである。

【請求項1】クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カードと共に使用され、この顧客磁気カードから、少なくとも累計ポイントおよびカード番号の情報を読み出す情報読み出し機能、通常の計算機能、販売額に応じて今回ポイントを計算する機能、前記今回ポイントを前記前日までの累計ポイントに加算し、新たな累計ポイントを算出する機能、レシートを発行した店名が記載された発行店名欄と、発行したレシートを特定する番号が記載されたレシート発行番号欄と、レシートが発行された発行時点が記載された発行時点欄と、今回購入した商品の商品名が記載された商品名欄と、前記商品毎の購入額が記載された購入額欄と、前記購入額を合計した合計購入額が記載された合計欄と、預り金額が記載された預り金額欄と、釣銭額が記載された釣銭額欄とを含む購入額明細欄と、前記購入合計額に応じた今回ポイントが記載された今回ポイント欄と、前記今回ポイントを含み今回購入時までの所定期間の購入により発生したポイントを累計した累計ポイントが記載された累計ポイント欄とを含むポイント表示欄と、商品の購入の際に利用され、前記情報書き込み読み出し機能を利用して読み出した顧客磁気カードの番号が記載されたカード番号欄とを有するレシートを発券する機能、および前記新たに算出された累計ポイントを前記顧客磁気カードに新たに書き込む情報書き込み機能を持つ



POS 端末装置と、この POS 端末装置に接続され、この POS 端末装置から今回ポイントを含めた新たな累計ポイント等の情報が伝送され、それを記憶する顧客データバンクとを備えていることを特徴とする販売管理装置。

#### 2.4 実用新案登録無効審判の要点

##### (1) 結論

本件実用新案の登録を無効とする。

##### (2) 審決理由

原特許出願当初明細書には、(1)当該磁気カードに何らかのクレジットカード等としての機能を併せ持たせること、(2)磁気カードの磁気ストライプに累計ポイント以外の情報を記録すること、については何ら記載されていないから、本件補正は、原特許出願の明細書又は図面（特願当初明細書）の要旨を変更するものである。

従って、平成5年改正前の実用新案9条1項で準用される特許法40条の規定により、本件実用新案登録の出願は、本件補正書を提出した日にしたものとみなされ、その結果、刊行物1及び刊行物2は本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物となり、本件考案は、これらの刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することが出来たものであるから、本件実用新案登録は、実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものである。

#### 2.5 原告主張の審決取消理由の要点

(1) 審決は本件補正書の記載と特願当初明細書の記載とを比較して本件補正の要旨変更を認定した点において、要旨変更の認定の対象を誤った。出願変更に係る実用新案出願は、元の特許出願とは全く別個独立のものであるから、本件補正が要旨変更か否かは、出願変更にかかる実願平5-31645号の明細書を比較の対象とすべきである。特願当初明細書の記載が問題となるのは、出願変更に関する規定の適用の有無についてのみである。

(2) 特願当初明細書の【発明の技術的背景ならびに問題点】欄には、明確に、「支払」、「クレジット」、及び「自社カード」の文言を使用し、デパート、小売店、あるいはクレジット販売店での消費の際の「自社カードを使用する支払」を想定していることが明らかである。

特願当初明細書の【発明の技術分野】欄の「磁気カー

ドを介して」との記載、【発明の目的】欄の「今回購入までにした一定期間の購入額に応じた累計ポイントをも表示できるシステムを磁気カードを介して提供することを目的としている」との記載、【特許請求の範囲】の「情報記録の可能な磁気カード」との記載を併せると、クレジットカードを意味する「自社カード」が磁気カードであることを当然のこととして読み取ることが出来る。

特願当初明細書に「自社カード」との記載があり、これが磁気ストライプ付きのクレジットカードを指すことは前述のとおりである。そして、クレジットカードである以上は、その磁気ストライプ上に、顧客の特定のための顧客番号、即ち「累計ポイント以外の情報」が記録されていることは自明であるから、特願当初明細書には、磁気カードの磁気ストライプに、累計ポイント以外の情報が記録されることが、既に示されている。

#### 2.6 判決理由の要点

(1) 実願平5-31645号の出願は、原特許出願とは別個の出願であると言っても、原特許出願の存在を前提に、出願日をこれの出願日に遡及させるべき出願なのであるから、その明細書の記載が特願当初明細書の要旨を変更するものであってはならないことは言うまでもないことであり、したがって、本件補正が、特願当初明細書の要旨を変更するものであってはならないことも当然である。原告の主張は採用できない。

(2) 本件考案の出願経過に鑑みると、原告が、特願当初明細書に累計ポイントを記録する磁気カードがクレジットカードであることが記載されていたと主張することは、著しく信義に反することで許されない。

証拠（甲第3号証等）に基づく認定によれば、仮に、クレジットカードに累計ポイントを記録するとすると、クレジットカードには JIS 規格により磁気ストライプが1本しかないから、1本の磁気ストライプに固定情報である顧客番号と変動情報である累計ポイントとが混在して記録されることになる。ところが、原告は、本件考案の出願過程で提出した平成7年4月24日付意見書において、「引用例1においては...クレジットカード（JIS規格）の磁気ストライプを書き直すことが考慮も示唆もされていないのは、...クレジットカードは固定的な情報を登録しておくものであり、本願考案の累計ポイントのように変動する情報をカード番号等が入

力されている磁気ストライプと同一の磁気ストライプに登録および変更する媒体としては考えられず、クレジットカードと本願考案の累計ポイントサービス用のカードを一枚の磁気カードで一体化するという考え方がなかったからである」と主張していた。

この主張を前提とすると、原特許出願当時には、クレジットカードに変動情報である累計ポイントを記録することは現実に不可能と考えられていたというのであるから、特願当初明細書にこのようなことが記載されていたというためには、当該構成を採用する旨が明確に記載されていなければならない。ところが、むしろ、特願当初明細書に、そのような明確な記載が無いことが明らかである。

(3) 上記のとおりであるから、平成7年12月1日付け手続き補正書によって実用新案登録請求の範囲に記載された「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カード」が特願当初明細書に記載されていたものとする事は出来ず、上記手続き補正は、要旨を変更するものである、とした審決に誤りはない。

### 3. 中通し釣竿事件（東京高裁平成13年12月27日判決 平成12年（行ケ）第396号）

#### 3.1 手続きの経緯

原実用新案登録出願（実願平3-3581号、平成3年2月4日） 分割出願（実願平8-541号、平成8年1月19日） 登録（登録第253858号） 異議申立（平成9年異議75933号） 本件訂正（訂正事項1,2） 異議決定（訂正を認める、登録を維持する） 登録無効審判（無効2000-35133号） 審決（請求は成り立たない） 審決取消訴訟 判決（審決を取り消す）

#### 3.2 原出願当初明細書の記載事項

##### 【産業上の利用分野】

本考案は、釣竿に係り、特に、竿内に釣糸を挿通して使用される中通し釣竿に関する。

##### 【実施例】

##### 【0015】

このガイド孔45には、ほぼ直線状の管状ガイド47が、挿通固定されている。

そして、管状ガイド47の後端部49が竿管13の外側に

位置され、前端部51が竿管13の内側に位置されている。

管状ガイド47の後端には、顎部53が形成され、この顎部53が外枠筒37の端面に形成される凹部55に挿入され、管状ガイド47は、接着あるいは圧入により外枠筒37に固定されている。

##### 【0016】

また、凹部55には、例えば、炭化珪素、ジルコニア、アルミナ等の耐摩耗性材料からなる環状ガイド57が挿入固定されている。

管状ガイド47の前端部51は、厚肉部25の細巾長孔35の先端に当接した後、竿管13の内側に突出されている。

また、管状ガイド47の前端の内面には、面取面あるいは曲面が形成されている。

##### 【0017】

なお、管状ガイド47の軸線と竿管13とのなす角度は、20度以下が良く、好ましくは、5度から15度の角度に形成するのが良い。

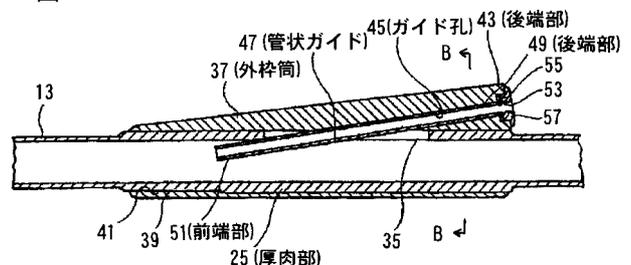
また、管状ガイド47の外径は、厚肉部25の外径の30%以下が好ましく、このようにすることにより、細巾長孔35の巾を小さくすることができ、竿管13の強度の低下を防止できる。

##### 【0020】

また、以上のように構成された中通し釣竿では、管状ガイド47と竿管13とのなす角度を小さくすることが容易に可能であり、釣糸ガイド部における釣糸の摺動抵抗を従来より大幅に低減することができる。

そして、上述した実施例では、管状ガイド47の後端に環状ガイド57を配置し、さらに、管状ガイド47の前端に面取部等を設けたので、釣糸の摺動抵抗をより低減することができる。

図1



#### 3.3 本件訂正事項2

実用新案登録請求の範囲の請求項1「繊維強化複合材料によって形成された竿管に釣り糸を外部から内部に導入する孔を設け、該孔の孔周辺部を厚肉に一体化

形成したことを特徴とする中通し釣竿」を「繊維強化複合材料によって形成された竿管の概ね軸長方向に沿った竿管表面に、釣糸を外部から内部に導入する、前記軸長方向に長い長孔を設け、該長孔の孔周辺部に厚肉部を一体に形成すると共に、該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり、リールから引き出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を經由して竿管に導入する環状ガイドリングが、前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されていることを特徴とする中通し釣竿」と訂正する。

### 3.4 実用新案登録無効審判の要点

#### (1) 結論

無効審判の請求は理由が無い。

#### (2) 無効審判請求の理由

訂正事項2は原出願明細書に記載されていないので、不適法な分割出願で出願日は遡及せず、本件考案は、刊行物に基づき、きわめて容易に考案できたものである。

#### (3) 審決理由

訂正事項2の構成は原出願明細書の【0015】～【0017】及び図1に記載されている。本件は適法な分割出願である。

### 3.5 原告主張の審決取消理由の要点

審決は、分割出願要件についての判断を誤り、この誤りに基づいて独立登録要件の判断を誤った。

訂正事項2は原出願明細書に記載されたものではなく、そこから自明の事項でもない。本件分割出願による出願日の遡及は認められない。本件考案は、原出願の公開公報（実願平4-100377号公報）に基づき、きわめて容易に考案できたものである。

### 3.6 判決の要点

#### (1) 結論

訂正事項2の構成は原出願明細書・図面に記載されていない。審決の認定判断は誤りである。

#### (2) 判決理由

原出願明細書及び図面の「環状ガイド57」及び「外枠筒37」が本件考案の「環状ガイドリング」及び「厚肉化された領域に取付けられた部材」に、それぞれ相当することは明らかである。

環状ガイドに耐摩耗性材料を用いることの技術的意義は、環状ガイドが最も高い位置にあることから、そこでの釣糸張力が大きいため、耐摩耗性材料を用いる

ことにより耐久性を向上させることにあると理解するのが自然である。

また、「釣糸19の摺動抵抗をより低減することができる」との記載からすれば、環状ガイドは、摺動抵抗を小さくする機能をも有すると認めることができる。環状ガイドが案内機能を有するかどうかについて検討してみても、釣糸を竿管に案内するのは管状ガイドであるから、環状ガイドは釣糸をせいぜい管状ガイド顎部まで案内するものにすぎない。そうすると、環状ガイドは、耐摩耗性や摺動性を向上させるために設けられているものというべきであり、独立した1つの案内機能を有する部材と解することはできない。

これに対し、本件考案は、管状ガイドを構成要件とするものでないため、釣糸を長孔を經由して竿管に導入するという独立した1つの案内機能を有する部材として環状ガイドリングが設けられている釣竿をも包含するものである。このような構成の中通し釣竿が、原出願明細書・図面に記載されていないことは明らかであるから、「該構成は、原出願の明細書の【0015】～【0017】及び【図1】にも記載されている」と及び「本件は適法に分割して出願したものであり」との審決の認定判断は、誤りである。

## 4 投影露光装置事件(東京高裁平成13年1月30日判決 平成11年(行ケ)第373号)

### 4.1 手続きの経緯

原特許出願(昭和59年10月11日,特願昭59-211269号) 分割出願(平成8年3月11日,特願平8-52999号) 拒絶理由通知 意見書・補正書 登録(平成9年4月25日,特許第2634039号) 異議申立(平成10年異議第70327号) 取り消し理由通知 訂正請求(平成10年11月9日) 訂正拒絶理由通知 補正書(平成11年2月26日) 訂正拒絶理由通知兼取消理由通知(平成11年4月28日) 異議意見書(平成11年7月8日) 異議決定(平成11年9月30日,特許を取り消す) 異議決定取消訴訟 判決(請求棄却)

### 4.2 原特許出願明細書・図面の記載事項

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体集積回路等の製造に要する微細レジストパターンを形成する投影露光装置に関するものである。

〔発明が解決しようとする問題点〕

このような従来の装置においては、レチクル8を照射する光の性質を制御するのがコヒーレンシ値だけであるため、焦点深度、領域内均一性、線幅制御性等各種条件を満たしつつ微細パターンを形成しようとすると、NAとによって決まる限界があった。したがって、投影光学系14の開口数NAと2次光源24の大きさが決まると、パターン形成特性が自動的に決まり、さらに解像性能を高めることはできなかった。

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、投影光学系の開口数とレチクル照射用2次光源の大きさを固定した後のパターン解像性能をさらに向上させる投影露光装置を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

このような目的を達成するために本発明は、従来装置が用いていた2次光源の大きさを決める円形絞りの代わりに円輪状透過部を有する形状等中央部に対して周辺部の透過率が高くなるようにした特殊絞りを装着可能としたものである。

〔作用〕

本発明においては、レジストが薄い場合、解像度向上のために2次光源の中心部の光を用いず、2次光源の周辺部の光のみによって露光する。

〔実施例〕

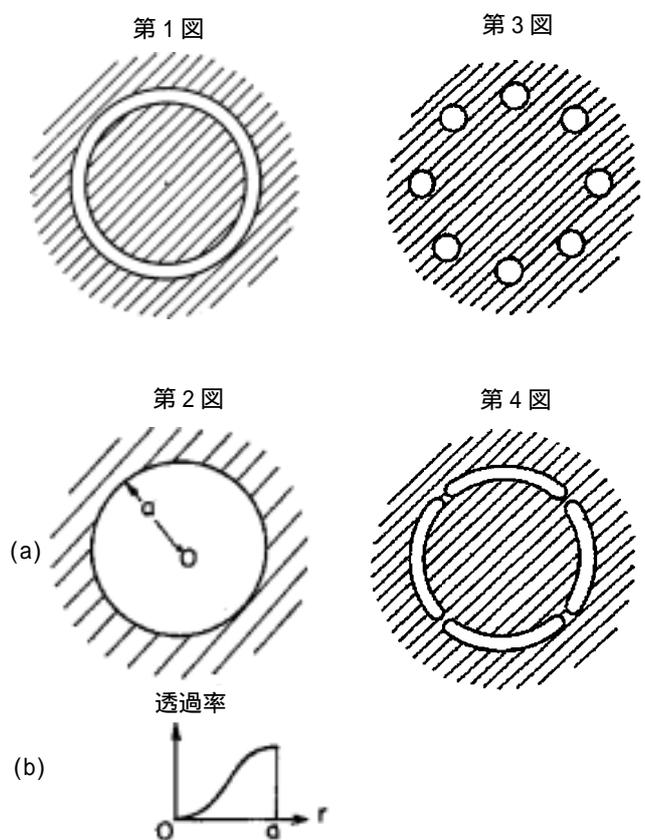
本発明に係わる投影露光装置に適用される特殊絞りとしての2次光源制御用絞りの各実施例を第1～4図に示す。

第1図に示す絞りは円輪状に通過域を有する絞りであり、照射光の透過率が高い石英、フッ化カルシウム、フッ化リチウム等の基板にクロム等の遮光体を蒸着することによって作製することができる。また第2図(a)に示す絞りは透過率に分布を有する絞りである。この透過率の分布は、第2図(b)に示すように、周辺に近づく程透過率が高く中心に近づくると低透過率あるいは完全遮光となる絞りである。この絞りは、第1図に示す絞り同様に、透過基板に遮光体を径方向に厚さ分布を持たせて付着させることにより作製することができる。なお第2図(b)に示す曲線は、円の周辺に近づく程透過率が高くなる曲線であれば何でもよい。第3図に示す絞りは周辺部のみに数個又はそれ以上の多数個の小開口を有する絞りであり、金属板等に穴をあけることにより作製できる。また、第4図に示す絞りは

第1図に示した絞りに近いものを簡便に金属板等を作りぬいて作製するため、円輪開口部の一部につながる部分を入れたものである。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、従来装置が用いていた2次光源の大きさを決める円形絞り等の均一絞りの代わりに円輪状透過部を有する形状等中央部に対して周辺部の透過率が高くなるようにした特殊絞りを装着することにより、薄いレジスト層に従来より微細なパターンをより深い焦点深度で形成することができるので、半導体集積回路等の製造に適用すれば大幅な集積度向上がはかれる効果がある。



### 4.3 特許請求の範囲の変遷

#### (1) 分割出願当初の特許請求の範囲

【請求項1】レチクルを照明する照明光学系と、前記レチクル上のパターンを基板上に投影露光する投影光学系とを有する投影露光装置において、前記照明光学系は、前記レチクルを均一に照明するために2次光源を形成する均一光学系と、該2次光源が形成される位置に配置された光学部材とを有し、前記光学部材は、前記照明光学系の光軸から偏心した位置に配置された少なくとも2つの分離した第1領域とそれ以外の第2領域とを有し、前記第1領域の透過率は前記第2領域に

対して高いことを特徴とする露光装置。

#### (2) 登録時の特許請求の範囲

【請求項1】レクチルを照明する照明光学系と、前記レクチル上のパターンを基板上に投影露光する投影光学系とを有する投影露光装置において、前記照明光学系は、前記レクチルを均一に照明するために2次光源を形成する均一光学系と、該2次光源が形成される位置に配置された光学部材とを有し、前記光学部材は、前記2次光源の中心から偏心した位置に配置され1対の透過部を持つ第1領域と、該第1領域以外の領域に形成されかつ該第1領域の透過部よりも低い透過率を持つ第2領域とを有することを特徴とする投影露光装置。

#### (3) 訂正請求に係る特許請求の範囲

【請求項1】レクチルを照明する照明光学系と、前記レクチル上のパターンを基板上に投影露光する投影光学系とを有する投影露光装置において、前記照明光学系は、前記レクチルを均一に照明するために2次光源を形成する均一光学系と、該均一化光学系の入射側の照明光の分布を円輪状にする入射光学系と、該2次光源が形成される位置に配置された光学部材とを有し、前記光学部材は、前記2次光源の中心から偏心した位置に配置され1対の透過部である第1領域と、該第1領域以外の領域に形成されかつ不透明部である第2領域とを有することを特徴とする投影露光装置。

#### (4) 解説

第1領域が「1対の透過部」であることは、審査過程の手続補正書にて追加されたものであるが、その手続補正は却下されること無く特許査定された。そして、異議申立手続における訂正請求が適法か否かを審理する過程で「1対の透過部である第1領域」が原出願の出願当初明細書及び図面に記載されていたか否かが問題となったのである。

#### 4.4 異議決定理由の要点

##### (1) 訂正の適否についての判断

訂正発明の必須の構成である「1対の透明部である第1領域」は、原出願の明細書には記載が無く、示唆も無い。そうすると、原出願の明細書に記載又は示唆されていない「1対の透明部である第1領域」を構成とする訂正発明は、原出願に包含される発明の一部を分割したものとすることは出来ないため、本件特許に係る出願の出願日は、平成8年3月11日である。

原出願の明細書の〔問題を解決する手段〕、〔実施例〕、〔発明の効果〕の項の記載からすると、原出願の出願当初明細書に記載され示唆された実施例は、「円輪状透過部を有する形状等中央部に対して周辺部の透過率が高くなるようにした特殊絞り」なる概念を開示したに過ぎない。

原出願の願書に最初に添付された図面の第3図及び第4図に示されたものに固有の効果は、「金属板等に穴をあけることにより作成できる」又は、「簡便に金属板等をくりぬいて作成」できるというものであって、それらの開口部が1対であるか否かによって生ずるものでないから、それらの図に示されたものが、それぞれ、1対の開口部を4組有するもの及び1対の開口部を2組有するものであると解したとしても、これらの図は、「円輪状透過部を有する形状」を単に例示するものとして記載されたものに過ぎず、「1対の透過部である第1領域」という技術概念が原出願の当初明細書又は図面に記載又は示唆されていたとする根拠にはならない。

訂正発明は、引用例(特開平4-26751号公報及び原出願の公開公報特開昭61-91266号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることが出来ない。従って、本件訂正請求は、特許法126条4項の規定に適合しない。訂正請求は認められない。

##### (2) 異議申立に対する判断

特許明細書の請求項1に係る発明の必須の構成である「1対の透過部である第1領域」は、原出願の当初明細書又は図面に記載又は示唆されていないので、本件特許に係る出願の出願日は、平成8年3月11日である。

本件特許の請求項1に係る発明は、引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定に違反してなされたものである。

従って、本件特許発明は、取り消すべきものである。

#### 4.5 原告主張の異議決定取消理由の要点

決定は、訂正発明の必須の構成である「1対の透過部である第1領域」が、原出願の明細書に記載がなく、また、その構成の示唆もないと認定しているが、誤りである。その結果、決定は分割要件について誤って判断したものである。

原出願の明細書の【実施例】の項には、「本発明に係

わる投影露光装置に適用される特殊絞りとしての2次光源制御用絞りの各実施例を第1～4図に示す」と記載され、第3図には、周縁部に8つの円形状の小開口部を有する開口絞りが、第4図には、周縁部に4つの弓形状の開口部を有する開口絞りが図示されている。かかる8つの円形状の小開口部及び4つの弓形状の開口部を別言すれば、4組の1対の開口部及び2組の1対の開口部である。つまり、「1対の透過部である第1領域」なる構成は、原出願の第3図と第4図とに開示された4組の1対の開口部と2組の1対の開口部との共通の構成として表現したものであり、原出願の明細書にはその構成の開示がある。

第3図及び第4図を参照すれば、それぞれ1対の開口部を4組有する特殊絞り及び1対の開口部を2組有する特殊絞りを示唆していることが明らかである。すなわち原出願の明細書の【実施例】の項は、原出願の第3図及び第4図に示された、「2次光源の中心から偏心した位置に配置された1対の透過部である第1領域」を有する特殊絞りを開示している。

#### 4.6 判決理由の要点

(1) 原出願の明細書における「1対の透過部」についての記載又は示唆の有無

原出願の出願当初明細書及び図面の〔産業上の利用分野〕、〔発明が解決しようとする問題点〕、〔問題点を解決するための手段〕、〔作用〕、〔発明の効果〕、〔実施例〕等の記載はいずれも、絞りの開口部を「対」あるいは「組」として把握することについて、何ら具体的に言及していないことが明らかである。

そして、第4図の絞りについては、「第4図に示す絞りは第1図に示した絞りに近いものを簡便に金属板等をくりぬいて作製するため、円輪開口部の一部につながる部分を入れたものである」と記載されているところ、これによれば、第4図の絞りは、第1図の絞り（この絞りは、単一の円輪状の開口を有し、したがって、その開口を、「対」あるいは「組」として把握する余地がないことは明らかである）に近いものを簡便に作製することができることにありとされているのであるから、この記載は、第4図の絞りの開口を「対」あるいは「組」として把握することを示唆するというより、否定するものというべきである。

第3図の絞りについては、「第3図に示す絞りは周辺部のみに数個又はそれ以上の多数個の小開口を有

する絞りであり、金属板等に穴をあけることにより作製できる」と記載されているところ、これによれば、絞りの開口の数は、「数個又はそれ以上の多数個」とのみ記載され、例えば、その数が偶数個であるなど、「対」あるいは「組」を構成することを示唆する記載を何ら含んでいない。むしろ第3図の絞りについても、その作製法について「金属板等に穴をあけることにより作製できる」とし、円輪状に近い開口を簡便に金属板等をくりぬいて作製できることを特徴とする第4図の絞りと同旨の記載があるのであり、第3図の絞りに関する記載からも、その開口を「対」あるいは「組」として把握することが示唆されているということではできない。

以上のとおり、原出願の出願当初の明細書及び図面には、第3図及び第4図の絞りの開口を「対」あるいは「組」として把握することについての記載あるいは示唆があるとはいえず、これを抽象化した「2次光源の中心から偏心した位置に配置された1対の透過部である第1領域」の概念が記載ないし示唆されているとも認めることはできない。

(2) 総括

したがって、「『1対の透過部である第1領域』を構成とする前記訂正発明は、原出願に含まれる発明の一部を分割したものとすることができないので、本件特許に係る出願日は、平成8年3月11日である」とした決定の認定に誤りはない。原告ら主張の決定取消事由は理由がないので、原告らの請求は棄却されるべきである。

## 5. 検 討

いずれの判決も、補正または訂正が適法か否かの判断をするに際し、比較する明細書（基準明細書）は、原出願の当初明細書としている。その理由は、販売管理装置事件の判決理由で示されるように、適法な補正又は訂正の効果は原出願の出願日まで遡及するから、遡及する日における明細書・図面に補正事項又は訂正事項が記載されている必要があるからである。

明細書の補正は、出願当初明細書を基準として、明細書の要旨を変更したり新規事項を追加してはならない。また、登録後の明細書の訂正は、登録時明細書を基準として、新規事項を追加してはならない。これらの一般的要件に加えて、分割出願及び変更出願の明細

書の補正や登録後の明細書の訂正においては、補正事項及び訂正事項が原出願当初明細書に開示されたものであることが更に要求され、これを満たさない場合は、分割出願及び変更出願は不適法とされ、原出願日への出願日の遡及は認められないことが本稿で紹介した3件の審決取消訴訟判決から理解できる。

原出願が、補正の制限が緩やかで要旨変更であった時代（平成5年12月まで）になされ、その分割出願又は変更出願に係る特許・実用新案の明細書の訂正請求が訂正の制限が厳しく制限され新規事項の追加が禁止された平成6年以降になされた場合、原出願当初明細書を基準明細書として訂正が許される範囲は、要旨変更でない範囲なのか新規事項でない範囲なのか問題

となる。訂正の可否の判断を原出願の当初明細書・図面を基準明細書として行う理由が訂正の効果は原出願の出願日まで遡及するからであることを考慮すると、原出願当時の補正の制限である要旨変更が基準であるべきと思われる。

中通し釣竿事件は、そのような事が問題となるケースであったが、この判決は、要旨変更か新規事項かの問題には答えていない。即ち、判決は、「...原出願明細書・図面に記載されていないことは明らかである」と述べ、訂正事項は原出願当初明細書に開示されていないと判断しているが、その判断の基準が要旨変更なのか新規事項なのか明言していない。

(原稿受領 2002.4.23)

「パテント」本文をホームページに掲載しています

本誌は、2002年1月号から本文を日本弁理士会ホームページ（URL=http://www.jpaa.or.jp/）でもご覧になれます。

各月号のホームページへの掲載開始は、「パテント」発行月から2ヵ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985年1月号以降の掲載記事については、同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご活用下さい（URL=http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/）。

なお、本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。

日本弁理士会広報課行 FAX 03-3581-9188

パテント定期購読申込書

ふりがな お名前		ふりがな 団体名	
送付先住所	〒 -		
電話番号	( ) -	定期購読開始号	
FAX番号	( ) -	年 月号から1年間	

「パテント」誌の年間購読をご希望の方は、上記の購読申込用紙にご記入の上、FAXして下さい。

(宛先: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会広報課パテント担当行)

年間購読料 9,450円(送料・消費税込) 海外からの申込は、雑誌代 8,400円(@700×12) + 送料