

ニューマター関連の裁判例から学ぶ

平成14年度特許委員会第1部会

私たち平成14年度日本弁理士会特許委員会の第1部会の8名のメンバー（僧野兼世，秋元芳雄，岩橋起夫，佐川慎悟，廣瀬一，米山尚志，松下正，保科敏夫）は，半年にわたりニューマター関連の裁判例を検討しました。その結果，ほとんどの裁判例が，ニューマターの判断に際し，平成5年改正前からの考え方と同様に「内容的に記載されているか否か」に基づく解釈手法を採用していることを見出しました。その手法は，記載の字句にこだわる「字句通り」の解釈手法と相対峙するものです。この予想しにくい事実により，私たちは驚き，と同時に，特許の専門家として反省もしています。なぜなら，ニューマターが問題となる発明あるいはその技術的事項は，ある内容であり，その内容に対しては互いに異なる複数の表現が存在することは当然であるからです。この思いを伝えるべく，日本弁理士会会長あての報告書を一部書き換え，また，いくつかの裁判例の紹介を加えた形態で，ここに特許を愛する多くの方々に公表します。

1．この報告の概要

この報告は，諮問事項「1.特許出願明細書の補正についての審査基準の適正化」に対し，私たち特許委員会第1部会が検討した結果に基づくものです。第1部会では，その諮問事項を『補正におけるニューマターについての判断基準の適正化』として広くとらえました。それは，出願段階の補正だけでなく，特許後の訂正にもニューマター（つまり，新規事項）が付きものであるし，判断の主体として，出願関係者や特許庁関係者に加えて，裁判所関係者などをも含めるのが妥当であると考えたからです。

検討をするための手法として，ニューマター関連の裁判例（平成11年3月から平成14年6月までに判決言渡しがあった判例19件）を分析し，ニューマターの判断の現状を明らかにしました。いうまでもなく，ニュー

マターの判断は，対象が「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」にあるか否かという法規定に基づきます。その点，特許庁の審査基準は，その法規定における「記載した事項」を「記載した事項のほか，記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導きだせる事項」として解釈し判断する考え方をとっています。それに対し，ほとんどすべての裁判例は，「記載した事項」は，『内容的に記載されている事項』として判断していることが判明しました。この裁判例における解釈手法は，基本的に，平成5年の改正後においても改正前のいわゆる「要旨変更」に対する考え方と同様です。換言すると，裁判所では，前記の法規定に基づいて解釈し判断しているのに対し，特許庁の審査基準（したがって，それに基づいて解釈し判断する者）だけが，前記した「直接的かつ一義的」という独自の考え方をとっています。

2．問題の所在

平成5年改正前の旧41条は，審査官の判断前（出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前）であれば，出願当初の記載の範囲における自由な補正を認め，しかもまた，審査の運用上，「出願当初の記載の範囲」には，実際の記載事項のほか，その記載事項から自明な事項も含むとしていました。自明な事項は，当業者に自明な事項であり，そのグレイゾーンに対し現実の審査はかなり柔軟であり，「出願当初の記載の範囲」を拡大していました。

それに対し，平成5年の改正による17条の2（および126条）は，補正（訂正）できる範囲を，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に限りました。この限定によって，出願当初に記載がない事項についての補正を認めていた，本来誤っていた実務を正すことができるようになりました。しかし，その一方において，その法規定を運用するための審査

基準として、その法規定における「記載した事項」を「記載した事項のほか、記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導きだせる事項」として解釈し判断するという判断基準が生まれました。そして、「直接的かつ一義的」に関する実際の運用はかなり厳格であり、直接的な語句の記載がなければ、補正は認められないほどの厳しさであります。この厳しい運用は、改正前における前記自明な事項を大きく狭め、自明な事項の範囲をないに等しいものになっている、といっても過言ではありません。改正前には認められていた補正事項の多くが制限され、認められなくなったという点、それが問題です。この問題は、発明の保護の点からも、国際的なハーモナイゼーション（調和）の点からも、注意深く検討されるべきです。前記の諮問事項は、正にこの検討を求めたものである、と理解します。

3. 関連する今までの報告、資料

ニューマターに関する今までの報告、資料としては、別紙の【ニューマターに関する資料】に掲げたものがあります。それらの報告等は、3つに分類されます。第1は、日本特許庁が提示した補正の事例集、第2は、日本特許庁における実際の審査事例の検討、第3は、外国、特に欧米の判断事例の検討です。

第1の事例集は、「形式的に記載された事項と、記載されない事項」に関するものがほとんどであり、『実体的に記載されているか否かの事例』を見出すことは困難です。また、第2の審査事例は、各審査官のまちまちな審査に基づいているため、玉石混交している、と思います。その点、知財管理1999年、No.11の平成6年出願の国内事例のレビューもそれを示唆していますし、私たちの普段の特許実務の経験からいっても明らかです。第3は、『ハーモ』の観点からの比較の上で有用のようです。特に、欧州特許庁審査便覧と日本国特許庁審査基準との比較から、両者に次の違いがあることが分かります。

第1に、日本においては、先行技術について「刊行物の名称その他の情報の所在」を導入することは認められるが、その内容を示すことは認められないのに対し、欧州においては、前者については勿論のこと、後者についても基本的に認められています。

第2に、日本においては、発明の効果を追加することは認められませんが、欧州では、出願から容易に推

定できれば、発明の効果の追加が認められています。なおまた、欧州特許庁審決あるいはそれに関連した報告は、日本におけるニューマターの判断が記載の語句にこだわる判断であるのに対し、欧州における判断は、記載の行間を読む判断であることを示しているようです。

4. 私たちの検討手法 / 裁判例の分析

4.1 検討の対象

今までの報告などを検討することにより 私たちは、基本的に、ニューマター関連の裁判例を検討し、裁判所がいかなる解釈をし判断をしているかを分析し、それが特許庁サイドにおけるそれとどのような違いをもっているか、を明らかにすることにしました。今までの報告にある特許庁における事例は、判断主体が一人あるいは一つであるため、当然に判断にかなりの幅があるし、経験からいっても、適正な判断と誤った判断とが混在しているのに対し、裁判例では、審判での判断を踏まえて、原告、被告のやり取りがあり、それらを基にして、最終的に裁判官が判断するため、判断の幅が狭く、適正化された判断がなされていることが期待されます。そこで、ニューマターの判断基準を検討する上において、裁判例を対象とすることは、審査事例を対象とする場合に比べて、より好ましいといえることができます。

対象としたのは、平成11年3月から平成14年の最近（6月）までに東京高等裁判所（一部に、大阪地方裁判所、東京地方裁判所を含む）で判決言渡しがあつた事件であり、判決文の中に「補正」「新規事項」というキーワードを含む事件であり、別紙の【ニューマター検討事例およびその分析内容】に挙げた19件です。

4.2 検討の手法

19件の裁判例を第1部会の各メンバーにそれぞれ分担し分け、A4一枚のフォーマットにまとめる第1の作業、ついで、第1の作業の結果を各担当が説明し、部会で意見交換を行う第2の作業、さらに、第2の作業により選択した検討に値する裁判例を複数人でさらに詳細に検討する第3の作業、その後、第3の作業の結果について部会で意見交換する第4の作業、最後に、第4の作業の結果を考慮しつつ検討の結果のまとめの作業、このまとめの作業の結果を示すのが、【ニューマターの検討事例およびその分析内容】です。

4.3 検討の結果

【ニューマターの検討事例およびその分析内容】が、何を示すかについて説明しましょう。その左半分には、【ニューマターの検討事例】を特定する事項として、判決日(つまり、判決言渡し日)の一番古いものを1、一番新しいものを19とし、1~19の順に並べてあります。それには、個人的に検討する人の便宜を図るため、事件番号のほか、発明の名称/特許番号を併せて記してあります。

また、その右半分には、【検討事例の分析内容】を特定するため、裁判官がとった解釈手法を「解釈手法」として、訂正あるいは補正の認否を「認否」として、訂正あるいは補正の対象を「対象」として、さらに、問題となったキーワード、特許庁での判断、担当の民事部などを「その他」としてまとめてあります。

5. 裁判例は語る

【ニューマターの検討事例およびその分析内容】のまとめから、次のようなことが分かります。

その1. 裁判所では、記載した内容を実質的に勘案して判断

19件の事例中、4の「軽量粘土」、5の「簀の移送機構」、18の「研磨方法及び研磨装置」の3件が、旧41条の要旨変更になるかを問題にしたものであり、そこでは「その技術的事項」が記載されているか否かについて、記載事項を実質的に検討してそれが記載されているかを解釈し判断しています。勿論、これら3件の事例では、自明事項が問題となりますので、記載事項のほか、当業者の技術レベル、周知事項なども考慮して、実質的な判断がなされています。

改正法適用の残りの16件を見ると、2の「養殖貝類の耳吊り装置」、9の「地震時ロック方法 etc.」の2件の解釈手法が「字句通り」、11の「車両形クレーンのジブ格納装置」の「ニューマターに関する(判断なし)」を除く、13件の解釈手法が「内容勘案」、つまり、少なくとも記載の語句だけにこだわることなく、明細書等の全体からその技術的事項が内容的に記載されているかを解釈し判断しています。なお、これらの「内容勘案」の解釈手法は、東京高裁の各民事部で同様である、と考えられます。

特に、1の「熱処理装置」では、図面の記載、周知技術を考慮して、明細書には直接的な記載のない「吸

込み口の配置を特定」するクレーム訂正を認めています。また、10の「コーティング装置」では、図面には「正方形」の実施例のみが示され、「矩形あるいは矩形状」という語句が明細書中に記載されていないにもかかわらず、実質的に記載されているという内容勘案の観点から、「ワーク」を『矩形状ワーク』にする訂正を認めています。さらに、16の「バッテリーによる給電回路」では、ニューマターの判断に際しては、「単に、訂正請求に係る事項を示す語句と明細書の語句とを比較するだけではなく、訂正請求に係る事項、並びに、願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項についても検討を加えた上で、訂正によって、願書に添付した明細書又は図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されることになるか否かを、検討すべきである」と、「字句通り」の解釈手法を否定し、「内容勘案」の解釈手法を明確に肯定しています。

その2. 分割出願に係るものにニューマター関連の複数の裁判例

2の「養殖貝類の耳吊り装置」、12の「製パン器」、13の「パチンコ機の制御装置」、14の「電動自転車」、19の「高硬度工具用焼結体およびその製造方法」は分割出願に関係する事例です。12および14の各事例では、「原出願に記載なし」を根拠にして、分割出願自体が認められていないようです。

この分割出願がらみの事例中、2の「養殖貝類の耳吊り装置」は、検討に値する事例の一つです。この事例では、侵害訴訟の中で、「上下に積層状に並べ」を『積層状に並べ』に書き替えた分割出願のクレームが問題となっています。もう少し詳しくいうと、貝を上下に積層する「水平置き」と、貝を横に積層する「垂直置き」が知られている中で、原出願は「水平置き」を主体にまとめられているのですが、その中に「積層状に並べ」という語句がありました。「字句通り」の解釈手法そのものからすれば、「積層状に並べ」の補正は認められるべきはずですが、実施例が「水平置き」であり、この発明を「垂直置き」に適用する示唆もないとして、「認めず」と判断しています。したがって「内容勘案」による判断例ということもできるかも知れません。ただ、この事例では、特許庁の審査基準と同様の「直接的かつ一義的に導き出せるような記載」が認められるか、という解釈手法をとっているため、まとめとして

は、解釈手法「字句通り」としました。

その3. 図面もまた発明を内容的に示す上で有効か

図面の記載が問題となった事例として、1の「熱処理装置」、6の「ダブルソレノイド形電磁弁」があります。1の「熱処理装置」では、多くの詳細な図面を用い、それらが、訂正に係る内容を示す上で有効に作用しています。それに対し、6の「ダブルソレノイド形電磁弁」では、図面だけでは、補正に係るクレームの内容を示すに充分でない、と判断されています。したがって、これらの事例から、発明を示す上での図面の役割を知ることができます。

その4. その他の特徴があり、検討に値する事例

3の「生体用ジルコニアインプラント材」の事例は、平成5年改正の趣旨、改正法の適用の可否を再検討する上で、また、6の「ダブルソレノイド形電磁弁」の事例は、図面の観点からだけでなく、審査基準の位置づけを再検討する上でも、検討に値すると思います。

6. 今後さらに検討すべき事項および留意すべき事項

(1) ニューマターの判断は、補正に係るものと、訂正に係るものとがあります。それら両者を同じ基準に基づいて判断して良いかどうかを検討すべきです。なぜなら、権利発生前か後かが関係するからです。

(2) 「内容勘案」の解釈手法は、「行間を読む」解釈手法と相通じるものがあると思いますが、国際的なハーモナイゼーションの観点から、許されるべき補正をさらに検討すべきです。

(3) 発明保護の趣旨から、「内容勘案」の解釈手法が基本になるべきことは明らかですが、平成5年改正の「補正の適正化」の法趣旨の観点から、ニューマターの判断基準を見直し、「迅速かつ適確な審査の促進」を達成する上で有効な実務施策（たとえば、補正の適否を判断する上での材料を出願人サイドが提供すること、審査官が「字句通り」の解釈手法をとる審査ではなく、「内容勘案」の解釈手法をとる審査をするための相互協力など）を検討すべきです。さらには、審査遅延の真の原因を探求し、その面からの問題解決を図ることを検討すべきです。

(4) ニューマターの判断が「事項」についてのものとするれば、「字句通り」の解釈手法は当然に誤りです。そのような基本的な誤りに気づかず、あるいは考える基

本を忘れて個々の具体的な事例についての「字句通りの解釈」の是非を議論していたことを反省しなければいけません。特許のような専門分野は、特殊であるが故に、誤った考え方を時に一般的あるいは当然のものであるという錯覚を生じがちです。何が基本であるか、その基本自体を把握することが困難ですが、「基本を考えること」を肝に銘じたいものです。

(5) そしてまた、裁判例の研究とその公表の場を私たち日本弁理士会にも確立することが必要であること、それを痛感します。

【ニューマターに関する資料】

1. 特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の範囲内」

2. 日本国特許庁審査基準

第 部第 節「新規事項」

第 節「明細書又は図面の補正に関する事例集」

(新規事項の判断に関する事例1～52)

3. 欧州特許庁審査便覧

C部第 章 5. 補正 「追加の主題」

「通常、出願人が補正によって先行技術についての関連情報を導入することは問題がない。実際、審査官がこれを求めることもある。」

「出願時の出願から容易に推定できれば、その効果を明細書中で後に明確にすることは、条約123条(2)の規定違反とならない。」

4. パテント

「明細書及び図面の補正に関する事例集」についての検討結果の報告

1994年6月号, p.65

改正新法下の補正における新規事項追加の事例について

1998年8月号, p.5

平成5年改正特許法下における「新規事項」の事例調査

1998年8月号, p.15

最近の新規事項の判断から見た新規事項の扱いについての提言

2000年2月号, p.85

欧州特許庁の審決例から見た addition of subject-matter

2000年7月号, p.19

「新規事項」は新規事項?

2002年9月号, p.61

5. 知財管理

明細書の補正(その1) - 新規事項の取扱いについて -

(EPOの審決検討)

1996年, No.10

明細書の補正(その2) - 新規事項の取扱いについて -

(EPOの審決～1995年検討/日米欧の条文関連表)

1996年, No.12

平成5年改正特許法適用出願における明細書等の補正

- 新規事項の取扱いについて -

(平成6年出願の国内事例のレビュー)

6. その他の書籍

1999年, No.11

欧州特許庁審決の動向 第3章 補正

(~1992年審決)

1997年11月7日

【ニューマター - 検討事例およびその分析内容】

判決日	事件番号	発明の名称	特許番号	解釈手法	認否	対象	その他
1 H11. 3.11	東高平9(行ケ)55	熱処理装置	特1909690	内容勘案	認	訂正請求のクレーム	「吸込み口の配置を特定」,6 庁では認めず, 図面等
2 H11.12.21	東地平10(ワ)8345等	養殖貝類の耳吊り装置	特2732384	字句通り	否	分割出願のクレーム 補正	「上下に積層状に並べ」 『積層状に並べ』
3 H12. 3.29	東高平10(行ケ)407	生体用ジルコニアインプラント材	特2121472	改正法の適用可	否	訂正請求のクレーム等	改正の趣旨, 13
4 H12. 5.31	東高平10(行ケ)142	軽量粘土	特2117876	要旨変更になるか 改正前の41条	認	クレーム	当業者に自明, 13
5 H12. 6.21	東高平11(行ケ)55	簀の移送機構	実2148174	要旨変更になるか	認	クレーム	13
6 H12. 6.29	東高平11(行ケ)302	ダブルソレノイド形電磁弁	実2575783	内容勘案	否	クレーム/中味	図面の記載, 18 審査基準, 庁も認めず
7 H12.11. 9	東高平12(行ケ)33	車椅子	実1998386	字句	否	訂正請求のクレーム	庁で認めたが
8 H13. 4.24	大地平11(ワ)9310等	畳縫着装置	特2742881	内容勘案	認	訂正請求のクレーム	制御手段の対象 庁: 訂正認めた
9 H13. 4.24	東地平11(ワ)12736	地震時ロック方法 etc.	特2873441等	字句通り/内容 勘案	(認)	クレーム	『開き停止』 非侵害
10 H13. 5.23	東高平11(行ケ)246	コ-ティング装置	特2550430	内容勘案	認	訂正請求のクレーム	「ワ-ク」 矩形状ワ-ク, 13
11 H13. 7.12	東高平11(行ケ)378	車両形クレ-ンの ジブ格納装置	特2129544	(判断なし)		訂正請求のクレーム	審決に別のキズ, 6
12 H13. 9.10	東高平12(行ケ)326	製パン器	特2850904	内容勘案	否	分割出願自体 (補正なし)	原出願に記載なし, 13
13 H13.11. 6	東高平12(行ケ)221	パチンコ機の制御 装置	特2805295	内容勘案	否	訂正請求のクレーム (分割出願)	庁も認めず, 18
14 H13.11.27	東高平12(行ケ)187	電動自転車	特2684029	内容勘案	否	分割出願自体	原出願に記載なし, 6
15 H14. 2. 7	東高平12(行ケ)371	ワイヤカット放電 加工装置	特1410446	内容勘案	否	訂正請求のクレーム	庁: 認めた, 18
16 H14. 2.19	東高平10(行ケ)298	バッテリーによる給 電回路	実2514540	内容勘案	決定は 違法	訂正請求のクレーム (ニューマターでない)	「記録及び/又は再生装置」 『ディスク記録及び~』, 6
17 H14. 3.26	東高平13(行ケ)87	装飾体の製造方法	特1670709	内容勘案	否	訂正請求のクレーム	『長手方向に突状』, 18 庁では字句通り, 認める
18 H14. 5.23	東高平13(行ケ)410	研磨方法及び研磨 装置	特2535089	要旨変更になる か	認	クレーム	改正前の事例 庁: 内容勘案, 認めず, 6
19 H14. 6. 6	東高平12(行ケ)256	高硬度工具用焼結体 およびその製造方法	特1400032	内容勘案	否	訂正クレーム (分割出願)	庁: 認めた, 18

(原稿受領 2002.12.6)