

補正及び分割特許出願の意義

(東地・平成10(ワ)8345「養殖貝類の耳吊り装置」判決の考察)



岩橋 越夫

目次

1. まえがき
2. 本判決の経緯等の概要
 - 2-1 主文の要点
 - 2-2 事案の要点
 - 2-3 本件特許（被告の有する特許）
 - 2-4 本件発明の構成要件
 - 2-5 原告装置の概要
3. 本判決における裁判所の判断
 - 3-1 「積層状に並べ」の解釈
 - 1) 辞書の引用
 - 2) 分割特許出願の補正範囲
 - 3) 本発明の目的・効果の記載①、参照された公知技術②及び他の箇所での「積層状」の意味内容③の勘案
 - 3-2 均等の成否
4. 発明の保護範囲に重大な影響を及ぼす広い意味での補正に関する最近の動向
 - 4-1 最近の三極の動向
 - 1) 「ボールスプライン軸受け事件」上告審判決に関し
 - 2) 欧州特許庁拡大審判部の“Opinion (G0002/98)”「優先権における同一の発明の要件」に関し
 - 3) 米国最高裁の“FESTO”判決に関し
 - 4) 以上のまとめ
 - 4-2 特許庁の新規事項に関する運用基準についての国会答弁について（平成5年4月6日の審議）
 - 1) 国会答弁の内容
 - 2) 国会答弁のまとめ
 - 3) 国会答弁の問題点
 - 4-3 特許庁の「新規事項」に関する補正の審査基準について
 - 4-4 分割特許出願の意義に関し
5. 本判決に対する評釈
 - 5-1 採用した辞書について
 - 5-2 分割出願の意義に関連して
 - 5-3 本判決の「積層状に並べ」の解釈について
 - 1) 解釈の根拠
 - 2) 本判決の「積層状に並べ」の解釈に対する批判
 - 3) 本判決の「均等論」について
 - 5-4 結論
6. あとがき
7. 参考図面
 - 7-1 本件特許の図面
 - 7-2 原告装置の図面

1. まえがき

特許明細書の解釈に関し、2つの大きな潮流がある。1つは、特許請求の範囲を発明の本質的事項に基づいて広く解釈しようとするものであり、もう1つは、補正の範囲をいわば当初明細書の文言通りに狭く解釈しようとするものである。

我が国の新たな産業の育成という政策からみれば、特許請求の範囲を広く解釈し特許権を強化する点では、妥当な方向に進んでいるが、特許庁の現今の明細書の補正や分割出願等の扱いは、発明の保護及び利用を図るという特許政策と相容れないもののように思われる。

そこで、分割出願等を含めた広い意味での補正の扱いに影響する最近の三極の特許権の解釈の潮流に鑑みながら、特許庁の現今の補正の取り扱いの由縁を明らかにし、特許庁の方針に沿って一応は判断すると考えられる裁判所における補正及び分割出願に関する考え方を東地・平成10(ワ)8345「養殖貝類の耳吊り装置」判決を通して批評し、あるべき補正及び分割出願の意義について考察した。

2. 本判決の経緯等の概要

2-1 主文の要点

被告（反訴原告）が、第2732384号特許に基づく差止請求権を有しないことを確認する。

被告（反訴原告）は、原告（反诉被告）が製造、販売する別紙製品目録記載の各装置が、前記特許権を侵害する旨の事実を第三者に告知又は流布してはならない。

2-2 事案の要点

被告は特許第2732384号の特許権に基づいて、原告各装置の製造・販売の中止を求めた。

そこで、原告が、被告に対し、右特許権に基づく差止請求権の不存在確認を求めるとともに、被告の不正競争行為の差止めを求めたのが本訴請求である。

他方、被告が、原告に対し、右特許権に基づき原告

各装置の製造・販売の差止め及び原告各装置の廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めたのが、反訴請求である。

2-3 本件特許（被告の有する特許）

特許番号 第2732384号
発明の名称 「養殖貝類の耳吊り装置」
出願年月日 平成7年4月7日
出願番号 特願平9-141153号
（特願平7-107058号の分割）
優先権主張 国名 日本国
出願年月日 平成6年8月12日
登録年月日 平成9年12月26日

2-4 本件発明の構成要件（分説する）

（「7-1 本件特許の図面」参照）

- A(1) ロープおよび養殖貝類の稚貝の耳部を積層状に並べ
- (2) 前記ロープおよび耳部に貫通孔を形成するとともに
- (3) 前記貫通孔に係止具を刺し通す養殖貝類の耳吊り装置において
- B(1) 前記係止具を保持する送りピッチ凹部を備えるとともに
- (2) 作業の進行に合わせて回転作動する供給ロータにより前記係止具を供給する
- (3) ことを特徴とする養殖貝類の耳吊り装置

2-5 原告装置の概要

（「7-2 原告装置の図面」参照）

水平に配置された養殖ロープ51を間に挟んで耳部7a, 7aを下にし、ほぼ垂直に直立した貝7, 7が停止し位置決めされた箇所の方の側部に穿孔手段53が設けられ、該穿孔手段53の反対側には係止ピン挿入手段57が配置されている。穿孔手段53によって貝7の耳部7aに穿孔を施した後、反対側に配置された係止ピン挿入手段57によって係止ピン59を挿入し、一对の貝7, 7を間に挟んだ養殖ロープ51に取り付けるものである。58は、供給ドラムで、周面に個々の係止ピン59を収納する凹溝を設けている。

3. 本判決における裁判所の判断

（判決の文章をほぼそのまま引用した。）

3-1 「積層状に並べ」の解釈

1) 辞書の引用

「積層」とは「幾重にも層を重ねること」（三省堂「大辞林」）、「板状のものを何枚も積み重ねること」（小学館「国語大辞典」）を、また、「積み重ねる」とは「あるものの上に幾重にも他のものを加える。上へ上へとのせる」（小学館「国語大辞典」）ことを、「層」とは「上へ上へと積み重なっていること。また、その重なり」（三省堂「大辞林」）をそれぞれ意味するものであり、これらを総合すると、「積層」なる用語は、本来、「複数の物を、一つの物の上に他の物を順次のせていくように、配置すること」を意味する用語であって、「複数の物を、一つの物の隣に他の物を順次並べていくように、配置すること」をも含む概念ではないといえることができる。

「積層」の語の本来的な意味に忠実に、構成要件A(1)の「積層状に並べ」を解釈すれば、構成要件A(1)は、ロープと稚貝の耳部を水平置きにすることを要求しているものであり、これらを垂直置きにすることは、構成要件A(1)における「積層状に並べ」には含まれないといえるべきである。

2) 分割特許出願の補正範囲

分割出願が原出願について補正のできる範囲で行われることが、必要と解される。

本件原出願明細書においては、その特許請求の範囲で、ロープと稚貝の耳部の位置決めを「上下に積層状に重なるように」「水平方向」にするものであることが明記され、発明の詳細な説明や図面においても右のような構成の装置のみが記載されている。

また、本件原出願明細書及び図面の記載内容を精査しても、当業者がそこからロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の本件原出願の発明に係る装置を直接的かつ一義的に導き出せるような記載を認めることはできない。

3) 本発明の目的・効果の記載①、参照された公知技術②及び他の箇所での「積層状」の意味内容③の勘案

被告は①本件発明の目的・効果からみてロープと稚貝の耳部の並べ方が垂直置きか水平置きかは問題とならないこと、②本件原出願当時における養殖貝類の耳吊り装置としては、ロープと稚貝の耳部を水平置きにするもののみならず、垂直置きにするものも公知であったこと、③本件明細書の「発明の詳細な説明」の

記載中に垂直置きの状態のものを「積層状」と表現している部分があることを主張する。

①及び②については(被告の主張を一応認めた上で)、各公開公報に記載されたロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成を本件原出願の発明において採用することを示唆する記載もないから、当事者がロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の本件原出願の発明に係る装置を直接的かつ一義的に導き出すことができるとはいえない。

出願人において特許出願の対象とする発明の範囲をロープと稚貝の耳部を水平置きに位置決めする構成のものだけに特に限定することも妨げられないところ、……「積層状」なる文言が用いられることによって、水平置きにする構成のものだけに限定されたものと解するのが相当というべきである。

③については、「発明の実施の形態」の項に、「カートリッジ85が多数横並びの積層状にストックされ」との記載があり、**図19**ではカートリッジ85が垂直置き状態で収納されていることが認められる。

しかし、右記載は、実施例の説明に関する記載にすぎず、内容的にみても、本件発明の特許請求の範囲に記載された構成自体に関する説明部分ではないから、右記載における表現が必ずしも特許請求の範囲における記載文言の解釈を拘束するものとはいえない。

3-2 均等の成否

本件発明は、その技術的範囲からロープと稚貝の耳部を垂直置きにする構成を除外して出願されたものと解すべきである。

被告がこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない(本件出願が分割出願としてなされた経緯に照らして、本件発明の技術的範囲を限定的に解釈しておきながら、他方で、これと相反する均等の主張を許すならば、分割出願の法定要件を潜脱することを結果的に許すこととなり、相当でない)。

4 発明の保護範囲に重大な影響を及ぼす広い意味での補正に関する最近の動向

4-1 最近の三極の動向

1) 「ボールスプライン軸受け事件」上告審判決に関し

最高裁第三小法廷 平成6(オ)1083判決は、間接的ではあるが、明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる

部分(相違点)が、特許発明の本質的部分ではなく、この部分(相違点)を前記製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものに、置換可能性、置換容易性、発明性(公知技術との関係における非同一性及び非容易推考性)及び非意識的除外性を条件として、均等を認める判決をした。

これは、完全明細書の作成が事実上不可能であることを認め、技術的範囲を技術的貢献をなした本質的部分とする補正をしたと同じ効果を与えるものである。

2) 欧州特許庁拡大審判部の“Opinion (G0002/98)” 「優先権における同一の発明の要件」に関し

欧州特許庁の拡大審判部は、優先権における「同一の発明」の解釈の原則に関する最近の「意見(Opinion) (G0002/98)」において、補正の範囲として明示の場合のみならず、暗示(内在 implicit)の場合であっても、当事者が先出願全体から通常の一般的知識を用いて直接且つ曖昧でなく(unambiguously)請求項の主題事項を導き出せる場合にのみ認められると判決した。

なお、欧州特許庁審査便覧第5章「優先権」第2節「優先日の決定」の第2.4項において、「請求項が優先日を認められるか否かを決定するための基本的審査基準(the basic test)は、当該出願の補正が Art.123(2)の要件を満たすか否かの基準と同じである。即ち、優先日が認められるためには、請求項の主題事項(the subject matter)は、当事者が優先出願書類に明記された全ての記載事項からみて暗示されている(内在している)と認める場合で、先願明細書に開示された発明から直接且つ曖昧でなく導き出せるものでなければならない。そのような暗示的(内在的)開示の1例を示せば、「解除可能な固定手段」を有する装置と記載された請求項は、その該当する固定要素がボルトナットやバネ締め金具やトグル作動ラッチ(「解除可能な」の包括的概念がその様な機械要素を内在させていると仮定すれば)である装置を優先日に開示したとして扱われる。」と説明されている。

3) 米国最高裁の“FESTO”判決に関し

均等論に関する最近の米国のFESTO判決では、概略「特許権者は自分が何を所有するかについて知っていなければならないし、公衆は特許権者が所有しないものを知っていなければならない。

このため、特許法は、発明を公開する代償としてな

された約束に信頼する発明者と、発明者の排他的権利を越える技術革新、創造及び新しい考えを追求するように奨励されるであろう公衆との間での微妙なバランスを保つための一環として『完全で、明白で、簡潔で、正確な学術用語』で明細書及び請求項を記述することを発明者に要求する(35 U.S.C. § 112)。

しかし、残念ながら、言語の特質は、特許の出願において物事の本質を捉えることを不可能にする。

特許請求の範囲の文言が発明のすべての微妙な内容を把握する可能性や完全な正確さで新規な技術的事項の範囲を記述する可能性は殆どない。

仮に、特許権が特許請求の範囲の文言の通りに常に解釈されるならば、その特許権の価値は大いに減少するであろう。

従って、特許の解釈の最も明瞭なルールである記載された文言通りに解釈する直訳主義 (literalism) は、裁判所の体面を保つかもかもしれないが、必ずしも最も有効なルールであるというわけではない。

特許の範囲は、その文言に限定されず、それよりも記載された請求項に対する全ての均等物を含むものと解釈すべきである。

しかし、何が発明の特定の構成要件にとって均等物であるのかないのかを決定することは難しい。

この不確実性は、競争者間での浪費的な告訴、直訳主義のルールが適用されれば、避けられたかもしれない裁判に導く可能性がある。

しかし、当最高裁判所は、この原則を勘案するたびに、技術革新のために妥当な誘因を確保する代償として、この不確実性を承認し、明細書の記載に関するより正確なルールを主張する意見との食い違いを越えて、この原則を確認してきた。

当最高裁判所は、グレーバー・タンク事件で、特許権は、文字通りの特許請求の範囲に属する装置を製造する者のみならず、模倣物を、単に、文字通りの特許請求の範囲の外側、従って法律の埒外に置くために十分な、重要でも実質的でもない改変や置換を行う模倣者からも発明者を保護しなければならないと判示した。」とある。

4) 以上のまとめ

以上、3極の動向を総合すれば、特許制度の目的は、技術的貢献をする新規で有効な技術を公開した代償として一定期間独占権を付与することを技術革新のイン

センティブとすることである。しかし、特許明細書や特許請求の範囲の記載は、明確で完全であるべきであるが、種々の理由により、少なくとも当初明細書のみでは十分ではない。

それ故、補正や補正に類似する均等論が必要になる。補正は、当業者が通常の技術的知識を用いて直接且つ曖昧でなく導き出せる範囲で認められ、均等論は、技術的貢献をなす本質的部分を保護の対象とする、即ち、請求項の記載を、非本質的部分を削除し、本質的部分に補正したと同等に扱う。

4-2 特許庁の新規事項に関する運用基準についての国会答弁について(平成5年4月6日の審議)

1) 国会答弁の内容

(表現が難解であったので、解り易くした。)

補正の範囲については、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において行わなければならない。」と規定されている。これは出願当初の記載から一義的に (unambiguously の翻訳用語、審査基準参照) 決定できるもの、換言すれば、明細書又は図面に明示されている事項についてはこの規定により補正可能な範囲に該当することになっている。

従って、そうでないものは該当しない。このように改正することにより補正についての判断を画一的且つ容易に行うことが可能になる。この考え方によると、誰でも簡単明瞭な基準となるので、迅速な権利付与にも役立つと云えるし、また、主要国の制度、運用との調和を達成するわけ(理由)になる。

この制度になると、従来、現行制度において要旨変更となっていないものが新規事項の追加に該当する場合もあり得るが、従来、現行制度で要旨変更にならないと許されていたものは、新規事項の追加に該当しても、そもそも当然権利に含まれるものと解されるので、特許取得という点では影響がないものとする。従って、出願には不利益となるものではないと考える。

2) 国会答弁のまとめ

補正可能な範囲は、当初の明細書又は図面に明示(明記)されている事項である。従って、誰でも(どの審査官でも)補正についての判断を画一的且つ容易に行うことが可能になり、迅速な権利付与にも役立つ。

主要国の制度、運用との調和を達成する。

現行制度において要旨変更となっていないものが新規事項の追加に該当する場合もあり得るが、これは、

当然権利に含まれるものと解されるので、特許取得という点では影響がない。従って、出願人には不利益となるものではない。

3) 国会答弁の問題点

(a) 欧州特許庁では、補正可能な範囲に、当初の明細書又は図面に明示（明記）されている事項のみならず、暗示されている事項であっても当業者がその全体の記載から通常の一般の知識を用いて直接且つ曖昧でなく（unambiguously）導き出せるものであれば、含めている。

わが国特許庁が運用基準において暗示されている事項を補正の範囲に含めないようにすると国会答弁したことは、この欧州特許庁の扱いと異なり、この点で、国会答弁は、主要国の制度、運用との調和を達成しない。

(b) 改正前の特許法上は要旨変更にはならないが、新規事項の追加に該当する事項は、推測するに、当初明細書に明記されていないが、当業者が暗示的に記載されていると認めることが出来る事項であるので、取得した特許権の範囲という点では影響がなく、出願人には不利益となるものではないと特許庁は主張しているようにも考えられる。

しかし、補正が認められなければ、その事項は、出願当初に記載されていたと見なされず、その上、当業者が暗示的に記載されていると認めることが出来たか否か審理されていないのであるから、補正の範囲が当初明細書に明記されていた範囲に限定されれば、事実上多くの場合、出願人に不利に解釈されることになるであろう。結局、出願人には不利益になるので、出願人に不利益にならないと云う特許庁の答弁は、間違いである。

抑も、特許庁行政が楽で簡単になると云う理由で、プロパテントというような国策としての特許制度の目的・本質をないがしろにしていることは特許行政を預かるものとして許されないと考えるが如何であろうか。

しかも、審査基準に、この方針を明記しないで運用していることも、また、重大な誤りである。

(c) さらに、外国語明細書の場合は、翻訳の必要がある。この場合、「当業者が通常の技術的知識を用いて直接的（directly）且つ曖昧でなく（審査基準では unambiguously を「一義的に」と翻訳している）導き出せる事項」の範囲を国会答弁のように当初明細書に文言（日本語）で明記された事項に限るというのであれば、翻訳は出来ない。

翻訳は、原文の意味内容を正確に理解し、的確に日本語で表現するが、その翻訳文は、翻訳者の個性によって相違する。表現の相違により、微妙な意味の相違が生じる可能性も大きく、翻訳文を一義的には決定できない。

(d) 従って、特許庁の国会答弁に間違いがあると考える。

4-3 特許庁の「新規事項」に関する補正の審査基準について

特許庁が補正の制限の根拠としている「直接的且つ一義的」とは、PCT 及び EPO の「directly and unambiguously」を翻訳したものであることは、発明協会 H5.11.8. 発行特許庁調整課審査基準室長平山孝二編「注解：改正特許・実用新案のてびき」90 頁等に明記されている。

しかし、「一義的」は、(株)岩波書店発行「岩波国語辞典」によれば、「一種類の意味しかないこと」であるが、(株)研究社発行「現代英和辞典」によれば、「unambiguous」とは、一種類の意味（＝表現＝文言）しかないことではなく、「あいまいでない、疑わしくない、明白な」ことであると書かれている。

文言「明確」、「明白」、「曖昧でない」、「疑わしくない」は、並列的な意味合いを持つものであるが、文言「一義的」は、これらと並列的な意味合いを持つものでない。その理由は、例えば、「リパーゼ判決」最高裁昭和 62（行ツ）第 3 号には、「技術的意義が一義的に明確に理解することができない……」との表現がある。これは、「技術的意義が一種類（の意味）しかない」と明確には理解することができない……」ということであるから、この「一義的に」は「明確に」を修飾し、限定していることは明らかである。

従って、「unambiguously」を「一義的に」に置換することは誤りである。

しかし、特許庁は、「directly and unambiguously」を「直接的且つ一義的に」と翻訳し、さらに、この「一義的に」を用いて、前記国会答弁によれば、「当初明細書に文言として明記されている事項の範囲内」に解釈適用し、補正の審査基準の運用を指導しているのである。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）もこの方針に基づいて作成されているので、「当業者」や「通常の技術的知識」の観点からみた補正の運用基準の事例にはなり得ないのである。

特許庁のこの様な指導に基づいて審査、審判及び裁

判が行われ、発明の適正な保護の機会が奪われていると考えられるのである。

4-4 分割特許出願の意義に関し

審査基準では、「出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書の発明の詳細な説明又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を与えるという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対しても出来るだけ保護の道を開くべきである。これが出願の分割を設けた趣旨である。」と説明されている。

分割出願の意義は、技術的貢献をなす有用な技術を公開する代償として一定期間独占権を付与するという特許法の目的からみて、原特許出願で公開されているが、何らかの理由で原特許出願の請求項には特定されていない発明に特許法による保護への道を開くことであると考える。

この考え方に従えば、原出願に開示されている技術的事項で、保護に値する技術的貢献をなすものについては、分割出願の特許請求の範囲に特定できるようにすべきである。分割出願も一種の補正と考え、「当業者が通常の技術的知識を用い、直接且つ曖昧でなく導き出せる事項」の範囲で補正を認めるべきである。

そして、分割出願においても、保護の範囲（特許請求の範囲に特定される構成要件）は、技術水準に対してなした技術的貢献（効果）に基づいて決定されるべきである。

発明は、具体的技術、即ち、実施例として完成されるけれども、保護の範囲は、実施例に限定されるべきではない。

もし、保護の範囲が実施例に限定されるならば、同等の技術的貢献をなすべく非本質的部分を単に置換した技術によって合法的に模倣され、発明を公開した代償、即ち、特許権は、実質上無に帰すことになる。

即ち、分割出願は、原出願の請求項に特定された事項に拘らずに原明細書に記載された技術的事項(実施例等)から見いだされる本質的部分に基づいて補正の範囲を定めることが出来ると考える。

5. 本判決に対する評釈

5-1 採用した辞書について

用語「積層」を、本判決のように層を水平に積み重

ねるとように解釈すれば、例えば、積層板を垂直に立てれば、積層板でなくなるのではないかと考えられる。これは、技術常識と相違する。採用した辞書が工業技術に関するものでないことから生じたものと思われる。

本判決は、「積層」の語の本来の意味（国語辞書に説明された意味）に忠実に、構成要件A(1)の「積層状に並べ」を解釈すれば、構成要件A(1)は、ロープと稚貝の耳部を水平置きにすることを要求しているのであり、これらを垂直置きにすることは、構成要件A(1)における「積層状に並べ」には含まれないというべき、及び、「積層状」なる文言が用いられることによって、水平置きにする構成のもののみ限定されたものと解するのが相当というべきであると述べている。

この解釈は、当業者が通常の技術的知識を用いてなしたものでないことは明白である。

5-2 分割出願の意義に関連して

分割出願の意義は、技術的貢献をなす有用な技術を公開する代償として一定期間独占権を付与するという特許法の目的からみて、原特許出願で公開されているが、何らかの理由で原特許出願の請求項には特定されていない発明に特許法による保護への道を開くことである。

しかし、本判決は、分割出願が原出願について補正のできる範囲で行われることが、必要と解されるとの認識を示し、分割出願の補正の範囲を原特許出願の明細書及び特許請求の範囲に記載された文言として明記された事項の範囲内に限定している。換言すれば、分割出願の補正の範囲は、原特許出願に最後の拒絶理由が通知された場合の補正の範囲と同じであると認識しているものと考えられる。

当初の出願（原特許出願）が明確で完全である、又は、あるべきとの認識に基づき、分割出願の補正の範囲を原特許出願の明細書及び特許請求の範囲に記載された文言として明記された記載事項の範囲内に限定している。

換言すれば、分割出願の補正の範囲は、原特許出願に最後の拒絶理由が通知された場合の補正の範囲と同じであると認識しているものと考えられる。

この考え方は、分割出願の意義を理解していないものである。更には、最近の我が国のプロパテント特許政策、最高裁の判決及び主要国の動向を無視するもの

である。

5-3 本判決の「積層状に並べ」の解釈について

1) 解釈の根拠

本判決は、その「積層状に並べ」の解釈の根拠を、原出願明細書及び図面の記載全体に求めているにも拘わらず、発明の目的・効果の記載①、参照した公知技術②、及び、他の箇所において「垂直置きの状態のもの」を「積層状」と表現している点③を勘案することを、拒否している。

本判決の理由は、「①及び②については、ロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成を本件原出願の発明において採用することを示唆する記載もない。

「積層状」なる文言が用いられることによって、水平置きにする構成のもののみ限定されたものと解するのが相当というべきである。

③について、実施例の説明に関する記載にすぎず、内容的にみても、本件発明の特許請求の範囲に記載された構成自体に関する説明部分ではない。」である。

2) 本判決の「積層状に並べ」の解釈に対する批判

①及び②について：

ロープと稚貝の耳部を垂直置きに積層状に並べるか、または、水平置きに積層状に並べるかで目的・効果（技術的貢献）に差異がない（と一応は認めている）のであるから、垂直置きか、水平置きかは非本質的事項である。

最近のプロパテント政策や最高裁判決の観点からみて、この点を請求項から削除する補正を認めるべきである。

また、当業者が用いる通常知識からみて、「積層状」なる文言の解釈に間違いがある。

③について：

特許請求の範囲に記載された構成自体に関する説明部分ではないが、「積層状」なる文言の用い方に重大な影響があるにも拘わらず、無視している点に間違いがある。

この文言自体の技術的意味、即ち、垂直でも水平でも積層状であり得ると云う事実反している。

3) 本判決の「均等論」について

本判決は、分割出願の法定要件が原出願の当初明細書に記載した事項の範囲内（即ち、日本語で明記された範囲内）でないものを含まないことを要するから、

本発明は、技術的範囲からロープと稚貝の耳部を垂直置きにする構成を除外して出願されたものと解すべきであるとする。

しかし、本判決は、この法定要件の解釈そのものに間違いがある。

そして、本分割出願の発明は、垂直置きであっても水平置きであっても発明の目的・効果において同一で、垂直置き水平置きにかかわらずロープと稚貝の耳部を積層状に並べることを構成要件とするべきものであるから、仮に均等論が認められたとしても、分割出願の要件を潜脱することにならないと考える。

5-4 結論

本判決は、①「積層状」の解釈において、当業者の通常知識を用いていない点、②「補正の範囲」の理解において、保護すべきは本質的部分であるとの認識に基づいた、特許請求の範囲の補正と実施例の補正との区別がなされていない点、③分割特許出願の意義を原特許出願における最後の拒絶理由通知に対する補正の範囲と同様に理解している点に誤りがあると考える。

本判決は、特許庁の誤った審査の運用基準及び国会答弁に基づいてなされたものと考えられ、我が国の特許政策及び最高裁の判例並びに主要国の補正の範囲の運用及び技術的範囲の解釈の傾向に反してなされたものである。

発明は、具体的技術（実施例）において完成される。しかし、技術水準に対する貢献（効果）に基づかない構成要件、即ち、非本質的事項が特許請求の範囲（請求項）に記載されていると、発明の保護が不十分になり、公開の代償としての特許権が事実上無に帰すことになる。

特許の保護範囲として、均等論が一般的に認められるようになり、発明の本質的事項に基づいて保護範囲が定められるようになっているのであるから、補正及び分割特許出願（広い意味での補正）は、特許請求の範囲の補正と実施例の補正を分けて考え、完成された発明としての具体的技術である実施例については、比較的補正を厳しく扱うが、分割特許出願における特許請求の範囲の補正は、当初明細書に記載された全ての技術的事項から見いだされる本質的事項の範囲において認められるべきであるとする。

6. あとがき

明細書・図面や請求項は、専門家でも時間をかけ努力しても完全には記述できないので、「補正」を認める必要がある。

そして、発明は、具体的技術（実施例）において完成するから、実施例を追加・変更することは、原則として許されないと考える。

しかし、当業者が当初明細書・図面全体から通常の技術的知識を用いて「directly and unambiguously」に導き出せれば、当初明細書に記載されていたとみなし、補正できるとするのが、妥当であると考えます。

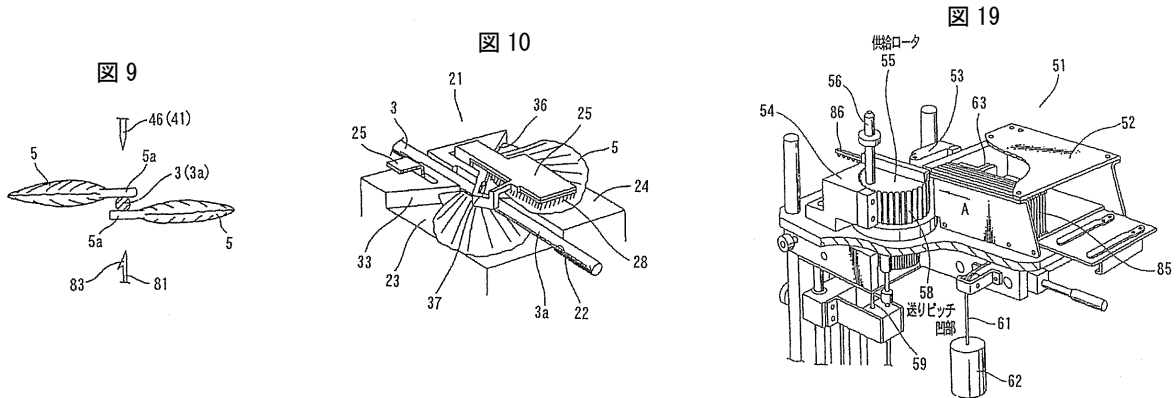
特許の保護の範囲は、有用な技術公開の代償として、権利者と非権利者とのバランスから、技術的貢献、即ち、効果（出願時の技術水準に対する）に関係する本質的事項に基づいて定められるべきと考える。

従って、当初明細書・図面に開示されていたが、当初の出願では請求されていなかった全ての有用な技術的事項は、分割出願等で請求できると考える。

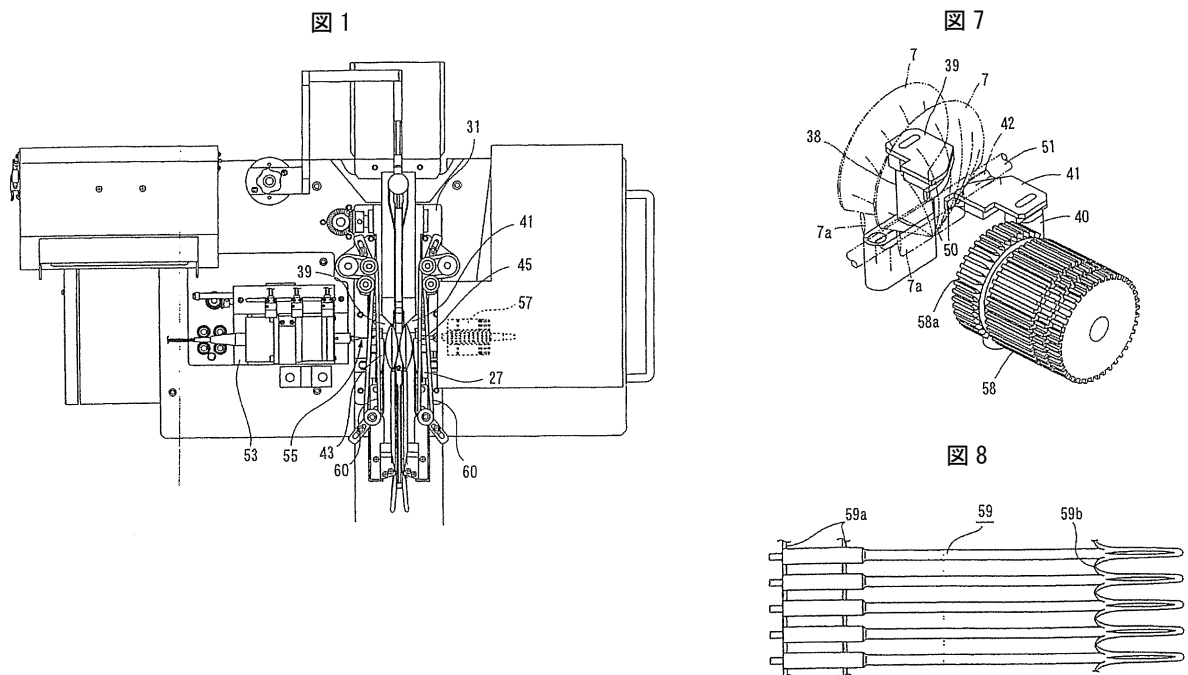
しかし、補正をするに当たっては、補正事項に沿って個別具体的にその正当性・妥当性を出願人が積極的に主張し立証し、その説明責任を果たすべきと考える。このことは、審査の促進のためにも必要と考える。

7. 参考図面

7-1 本件特許の図面



7-2 原告装置の図面



(原稿受領 2002. 10. 3)