

補正（新規事項）の改訂審査基準の参考判決の概要



会員 高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 改訂審査基準の基本的考え方
3. バッテリーによる給電回路事件
 - 3.1 本件に関する改訂審査基準の説明
 - 3.2 事件の経緯
 - 3.3 登録時の明細書等の記載
 - 3.4 実用新案登録請求の範囲
 - 3.5 異議決定の要点
 - 3.6 裁判所の判断
 - 3.7 検討
4. コーティング装置事件
 - 4.1 本件に関する改訂審査基準の説明
 - 4.2 事件の経緯
 - 4.3 登録時の明細書等の記載
 - 4.4 特許請求の範囲
 - 4.5 審決の要点
 - 4.6 原告主張の審決取消事由
 - 4.7 裁判所の判断
 - 4.8 検討
5. ディープ紫外線リソグラフィー事件
 - 5.1 本件に関する改訂審査基準の記載
 - 5.2 事件の経緯
 - 5.3 登録時の明細書等の記載
 - 5.4 特許請求の範囲
 - 5.5 異議決定の要点
 - 5.6 裁判所の判断
 - 5.7 検討
6. パチンコ機の制御装置事件
 - 6.1 本件に関する改訂審査基準の記載
 - 6.2 事件の経緯
 - 6.3 登録時の明細書等の記載
 - 6.4 特許請求の範囲
 - 6.5 異議決定の要点
 - 6.6 原告主張の異議決定取消し理由
 - 6.7 裁判所の判断
 - 6.8 検討
7. まとめ
 - 7.1 新規事項の改訂審査基準と要旨変更の審査基準との対比
 - 7.2 実務における対処方法

1. はじめに

明細書等の補正の内容的制限について、特許法第17条の2第3項は、「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定している。また、明細書等の訂正については、特許法第126条第2項で願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項とは、これまでの特許庁の運用指針によれば、当初明細書等に明示的に記載した事項の他は、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に厳しく制限されていた。

さて、特許庁が平成15年10月に改訂した補正（新規事項）の審査基準の基本的な考え方によれば、「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくとも、「当初明細書等から自明な事項」も含む」と修正された。即ち、「当初明細書等から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」から「当初明細書等から自明な事項」に制限が緩和された。

それでは、「当初明細書等から自明な事項」とはどの程度のものであろうか。それについては、具体的事例を通じて知る事が一番である。

そこで本稿では、「当初明細書等から自明な事項」の距離感覚を読者に把握していただくことを目的として、補正（新規事項）の改訂審査基準に挙げられた審決取消訴訟判決を具体的に説明するものである。まず、訂正が許されたバッテリーによる給電回路事件、コーティング装置事件及びディープ紫外線リソグラフィー事件を説明し、次いで訂正が許されなかったパチンコ機の制御

装置事件を説明する。なお、パン焼き皿の製造方法事件は、補正却下不服審判の審決取消訴訟で要旨変更か否かが争点となった件なので、説明の対象外とした。

2. 改訂審査基準の基本的考え方

(1) 「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正（新規事項を含む補正）は、許されない。

(2) 「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。

(3) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。

(4) 周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合、すなわち、当初明細書等に接した当業者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する場合に限られる。

(5) 当業者からみて、当初明細書等の複数の記載から自明な事項といえる場合もある。

例：明細書には、特定の弾性支持体について開示されることなく、弾性支持体を備えた装置が記載されているが、図面の記載及び技術常識からみて、当業者であれば、「弾性支持体」とされているものは当然に「つるまきバネ」を意味しているものと理解するという場合は、「弾性支持体」を「つるまきバネ」にする補正が許される。

3. バッテリーによる給電回路事件（東京高裁平成14年2月19日判決 平成10年（行ケ）298号）

3.1 本件に関する改訂審査基準の説明（3頁下2行目～4頁6行目）

(1) 上位概念（一般化）、下位概念化（具体化）

【補正が許される例】

例3：発明特定事項の一部を限定する補正

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

（説明）

この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置であるが、明細書のその他の記載内容（記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減するための技術である等）に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。（筆者注：明細書に記載された具体例であるCD-ROM再生装置に基づきディスク記録及び／又は再生装置なる上位概念化の補正が許されるケースであると説明しているが、実際に裁判所が認めたのは記録及び／又は再生装置からディスク記録及び／又は再生装置への下位概念化である。）

3.2 事件の経緯

平成4年1月30日出願、平成8年8月2日登録（実用新案登録第2514540号）、異議申立（平成9年異議71896号）、平成9年10月30日訂正請求、平成10年7月24日異議決定（訂正は認められない。実用新案登録を取り消す。）、取消決定取消訴訟提訴（平成10年（行ケ）298号）、平成14年2月19日判決（取消決定を取り消す。）

3.3 登録時の明細書等の記載

【産業上の利用分野】

本考案はバッテリーによる給電回路に係り、特に記録及び／又は再生装置のバッテリーによる給電回路に関する。

【考案が解決しようとする課題】

従来回路では、CD-ROM再生装置が再生を行なう前の待機状態においても全ての回路に電源電圧を供給しておりバッテリー11の電力消費が大で、従ってバッテリー11の寿命が短いという問題がある。

本考案は、上記の点に鑑みてなされたもので、待機状態でのバッテリー11の電力消費を低減することにより、上記の課題を解決したバッテリーによる給電回路を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

図1は本考案の原理構成図を示す。同図中、11は

バッテリーで、記録及び／又は再生装置が作動状態のときに動作する第1の回路15と、記録及び／又は再生装置が待機状態のときに、作動状態のいずれの場合も動作する第2の回路16とに夫々電源電圧を供給する。12は電源スイッチで、バッテリー11からの電源電圧を供給又は遮断する。13はスイッチ回路で電源スイッチ12のオンによりバッテリー11からの電源電圧が第2の回路と共に印加される。14は制御回路で、記録及び／又は再生装置が作動指令を受けたときのみスイッチ回路13を通してバッテリー11からの電源電圧を第1の回路15に印加するようにスイッチ回路13をスイッチング制御する。

【作用】

本考案では、記録及び／又は再生装置が作動指令を受けない場合は、制御回路14がスイッチ回路13をオフとするため、第1の回路15は電源電圧が供給されず、第2の回路16にだけ電源電圧が供給される。

【実施例】

図2は本考案の一実施例の構成図を示す。同図は

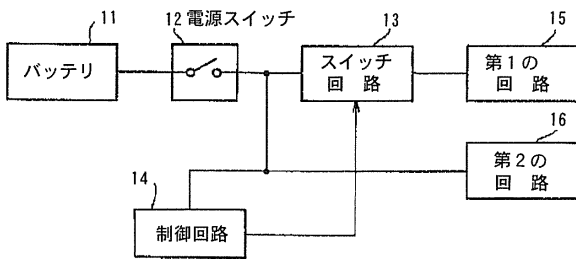


図1

記録及び／又は再生装置の一例としての CD-ROM 再生装置内の各回路に電源電圧を供給する給電回路を示す。

本実施例によれば、キー入力回路18と外部からインタフェース回路25を介して CPU17に作動指令が入力されない CD-ROM 再生装置の待機状態においては、スイッチ回路19、スイッチ回路20を CPU17がオフとし、待機状態で動作する必要のない各回路への電源電圧の供給を止めるため、待機状態でのバッテリー11の電力消費を低減でき、従って、バッテリーの寿命を伸ばすことができる。

3.4 実用新案登録請求の範囲（符号は筆者が記入）

(1) 登録時の実用新案登録請求の範囲

「記録及び／又は再生装置が作動状態のときに動作する第1の回路15と、該記録及び／又は再生装置が待機状態のときに上記作動状態のいずれの場合も動作する第2の回路16とに夫々電源電圧を供給するバッテリー11と、該バッテリーからの電源電圧を供給又は遮断する電源スイッチ12と、該電源スイッチのオンにより該バッテリーからの電源電圧が前記第2の回路と共に印加されるスイッチ回路13と、前記記録及び／又は再生装置が作動指令を受けたときのみ該スイッチ回路13を通して該バッテリーからの電源電圧を前記第1の回路15に印加するように該スイッチ回路をスイッチング制御する制御回路14とよりなることを特徴とするバッテリーによる給電回路。」

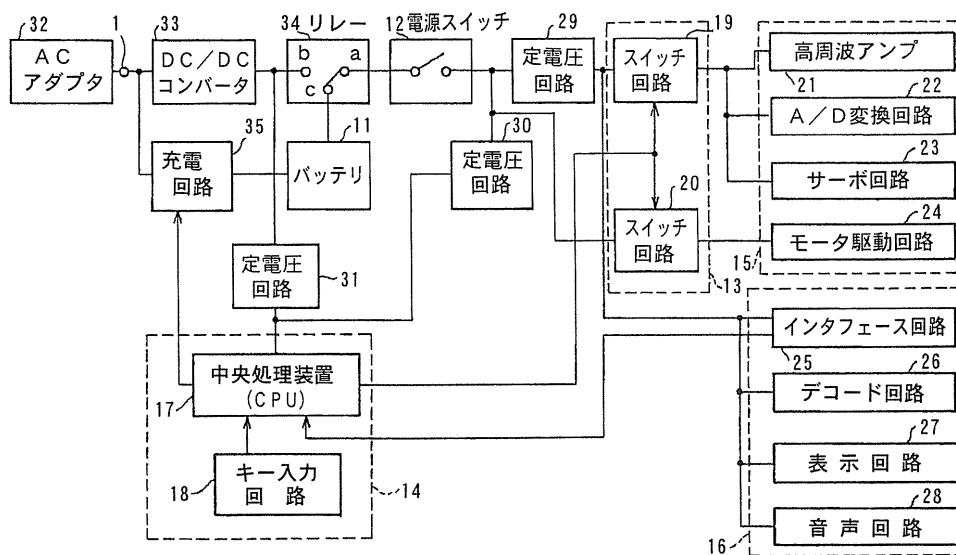


図2

(2) 訂正請求に係る実用新案登録請求の範囲（下線部が訂正請求に係る個所である。）

「少なくともディスクのモータ駆動回路 24 及びモータ駆動回路を制御するサーボ回路 23 を有し、かつ、ディスク記録及び／又は再生装置が作動状態のときに動作する第 1 の回路 15 と、該ディスク記録及び／又は再生装置が待機状態のときと上記作動状態のいずれの場合も動作する第 2 の回路 16 とに夫々電源電圧を供給するバッテリー 11 と、該バッテリーからの電源電圧を供給又は遮断する電源スイッチ 12 と、該電源スイッチのオンにより該バッテリーからの電源電圧が前記第 2 の回路と共に印加されるスイッチ回路 13 と、前記ディスク記録及び／又は再生装置が作動指令を受けたときのみ該スイッチ回路を通して該バッテリーからの電源電圧を前記第 1 の回路に印加するように該スイッチ回路をスイッチング制御する制御回路 14 と、該制御回路に対する該作動指令を入力するキー入力回路 18 とを有し、前記第 1 の回路 15 及び前記第 2 の回路 16 によりディスク記録及び／又は再生が行われ、かつ、前記制御回路 14 の制御によりディスク記録及び／又は再生が制御されることを特徴とするディスク記録及び／又は再生装置のバッテリーによる給電回路。」

3.5 異議決定の要点

(1) 結論

本件訂正請求は認められない。本件考案は、特開昭 59-146324 号（刊行物 1）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をすることができたものである。実用新案登録第 2514540 号の実用新案登録を取り消す。

(2) 理由

「記録及び／又は再生装置」には、「ディスク記録及び／又は再生装置」に限らず、テープ記録及び／又は再生装置等も含まれる。また、登録査定時の明細書には「記録及び／又は再生装置」の一例として、「CD-ROM 再生装置」が記載されているが、「CD-ROM 再生装置」は記録機能を有しないから、「ディスク記録及び／又は再生装置」は「CD-ROM 再生装置」の上位概念ではない。さらに、「CD-ROM 再生装置」の上位概念としてはディスク再生装置に限らず、光ディスク再生装置等の上位概念が存在し、登録査定時の明細書の「記録及び／又は再生装置」及び「CD-ROM 再生装

置」のいずれの記載からも、訂正後の「ディスク記録及び／又は再生装置」を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。

3.6 裁判所の判断

(1) 結論

特許庁が平成 9 年異議第 71896 号についてした取消決定を取り消す。

(2) 理由（下線は筆者が記入）

訂正請求に係る事項が願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができると否かは、訂正請求に係る事項と願書に添付した明細書又は図面に記載された事項との技術的事項としての対比によって決められるべき事柄であることは、明らかであるから、この判断に当たっては、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。

本件登録実用新案の願書に添付した明細書の「記録及び／又は再生装置」には、「ディスク記録及び／又は再生装置」が、「テープ記録及び／又は再生装置」等とともに、概念上含まれることは明らかである。加えて、前記認定によれば、本件考案は、「記録及び／又は再生装置」が作動指令を受けたときのみ、スイッチ回路を通してバッテリーからの電源電圧を第 1 の回路に印加するようにスイッチ回路をスイッチング制御する制御回路を設けることにより、再生等を行う前の待機時において、バッテリーの電力消費を低減し、バッテリーの寿命を長くすることを目的とする考案であり、その技術的事項の内容は、「記録及び／又は再生装置」が「ディスク記録及び／又は再生装置」であっても、「テープ記録及び／又は再生装置」であっても、適用が可能な汎用性のあるものであることが極めて明らかである。このような本件考案の技術的事項の内容に照らすと、上記訂正によって、実用新案登録請求の範囲を「記録及び／又は再生装置」から「ディスク記録及び／又は再生装置」と減縮する変更をしても、願書に添付した明細書にも図面にも記載されていない技術的事項を変更

することになるものではないことは明白というべきであるから、同訂正は、新規な事項を付け加えることにはならないと解するのが相当である。同訂正についての決定の判断は、訂正請求に係る事項につき、単にそれを示す語句と明細書の語句とを比較しただけで、それと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との関係の検討をしないままになされたものというべきであり、決定が、同訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるとはいえないとして、それを根拠に本件訂正請求を斥けたのは、誤りであって、本件訂正については、改めて、その要件の有無を判断する必要がある。

以上によれば、決定には、根拠にできないものを根拠として本件訂正を斥けた誤りがあり、その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかというべきである。

3.7 検討

本件訂正請求に係る「ディスク記録及び／又は再生装置」は、登録時の明細書等の記載「記録及び／又は再生装置」を基準とすれば、これを下位概念化するものであるが、実施例の記載「CD-ROM 再生装置」を基準とすれば、これを上位概念化するものと言える。本件判決は下位概念化についてのみ検討・判断して取消決定を取り消しているため、下位概念への補正・訂正の方がより安全と思われる。以下では判決が認めた下位概念化についてのみ検討する。

異議決定が下位概念化を新規事項とした理由は、「記録及び／又は再生装置」の下位概念には「ディスク記録及び／又は再生装置」以外に「テープ記録及び／又は再生装置」も含まれるから、「ディスク記録及び／又は再生装置」は直接的且つ一義的に導き出せないというにある。これは当初明細書等に記載された「弾性体」を「ゴム」に下位概念化して補正することは、弾性体には「ゴム」以外に「バネ」も含まれるから、「ゴム」は「弾性体」から直接的且つ一義的に導かれるものでなく新規事項であるとする従来の補正の運用指針の例と同じ考えである。

これに対し判決は、訂正前後の語句を単純に比較するだけでなく、明細書等に記載された技術的事項について検討した上で訂正により明細書等に記載されていない技術的事項が付加されたか否かを検討すべきとし

た。そして、「記録及び／又は再生装置」には「ディスク記録及び／又は再生装置」が概念上含まれる事が明らかであり、加えて、待機時においてバッテリーの消費電力を低減しバッテリーの寿命を長くする本件考案は、「記録及び／又は再生装置」が「ディスク記録及び／又は再生装置」であっても「テープ記録及び／又は再生装置」であっても無関係に適用可能であり、また、どのような「ディスク記録及び／又は再生装置」にも適用可能であるから、訂正によって明細書等に記載されていない技術的事項が付加されることにならないと判断している。

なお、本件明細書等にはディスク記録及び／又は再生装置に特有の構成及び作用効果は記載されておらず、従って、「記録及び／又は再生装置」を「ディスク記録及び／又は再生装置」に訂正したところで、これにより異議申立の先行技術との構成及び作用効果上の相違が明らかになるものでない。判決もあまり意味の無い訂正であることを指摘している。本件判決後の特許庁での再度の異議決定では、前の異議決定と同一の証拠及び同一の理由で訂正後の考案は取消されている。

4. コーティング装置事件（東京高裁平成13年5月23日判決 平成11年（行ケ）246号）

4.1 本件に関する改訂審査基準の説明（4頁9～16行目）

(1) 上位概念化（一般化）、下位概念化（具体化）

[補正が許される例]

例4：発明特定事項の一部を限定する補正

請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみであるが、「矩形」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるから、「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内である。

4.2 事件の経緯

平成2年9月6日出願、平成8年8月22日登録（特

許第 2550430 号），特許無効審判請求（平成 9 年審判 11816 号），平成 9 年 12 月 22 日訂正請求，平成 10 年 9 月 22 日訂正請求書の補正，平成 11 年 6 月 9 日審決（訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。），審決取消訴訟提訴（平成 11 年（行ケ）246 号），平成 13 年 5 月 23 日判決（審決を取り消す。）

4.3 登録時の明細書等の記載

（産業上の利用分野）

本発明は，半導体，電子部品等の製造工程において，ガラス基板，シリコンウェハ，プリント基板等のワークのコーティング面に，ホトレジストインク，保護樹脂等のコーティング材料を塗布するコーティング装置に関する。

（発明が解決しようとする課題）

本発明の目的は，ワークにコーティング材を所定の厚さにコーティングする際に，必要とされるコーティング材の量を大幅に低減させることができ，しかも，コーティング作業中に発生する霧状のコーティング材の量が低減されることにより，ワークのコーティング面に欠陥が発生することを抑制できるコーティング装置を提供することにある。

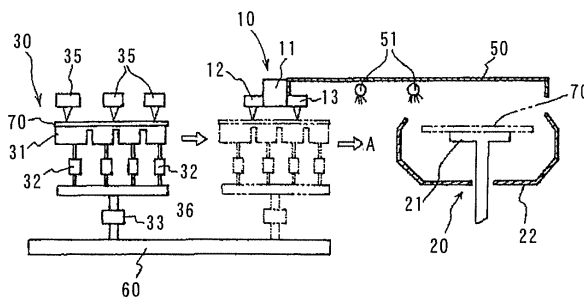
（実施例）

本発明のコーティング装置は，第 1 図および第 2 図に示すように，細長いスロット 11a からコーティング材料である樹脂を吐出してガラス基板 70 上にコーティングするスロットコータ 10 と，該スロットコータ 10 によりガラス基板 70 上にコーティングされた樹脂を遠心力により所定の厚さにするよう，該スロットコータ 10 に並設されているスピン式塗膜調整機構 20 と，前記スロットコータ 10 に対してガラス基板 70 が所定状態になるように調整するワーク調整機構 30 と，を有している。

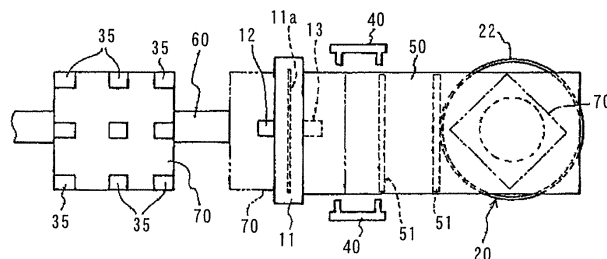
（作用）

本発明のコーティング装置では，スロットコータ 10 により，少量のコーティング材を使用して，ワークのコーティング面に，ほぼ所定の厚さにコーティング材が塗布される。コーティング材が塗布されたワークは，スピン式塗膜調整機構 20 によって，コーティング面がほぼ水平状態で保持されて高速回転される。これにより，コーティング面のコーティング材は，遠心力により順次外方へ移動されて均一な厚さとされる。そして，

若干量の余剰のコーティング材は，該コーティング面から遠心力により周囲に飛散される。



第 1 図



第 2 図

4.4 特許請求の範囲（符号は筆者が記入）

（1）登録時の特許請求の範囲

「コーティングすべきワーク 70 のコーティング面に，コーティング材を吐出するスロット 11a を有しており，該スロットの延出方向と直交する方向へ該ワークとは相対的に移動されるスロットコータ 10 と，該スロットコータに並設されており，コーティング面にコーティング材が塗布されたワーク 70 を，該コーティング面がほぼ水平状態になるように保持して高速回転させるスピン型塗膜調整機構 20 と，を具備するコーティング装置。」

（2）訂正請求に係る特許請求の範囲（下線部が訂正請求に係る箇所である。）

「コーティングすべき矩形形状ワーク 70 のコーティング面に，コーティング材を吐出するスロット 11a を有しており，該スロットの延出方向と直交する方向で，且つ該矩形形状ワークの 1 辺と平行な方向へ該ワークとは相対的に直線移動されるスロットコータ 10 であって，該スロットを該矩形形状ワークのコーティング面に所定のギャップをもって対向し，該矩形形状ワークとの相対的な直線移動により該矩形形状ワークの該コーティング面に該コーティング材からなる所定の膜厚の塗膜を形成するスロットコータ 10 と，該スロットコータに

並設されており、該スロットコートによって該コーティング面に該コーティング材からなる該所定の膜厚の塗膜が形成された該矩形ワークを、さらなるコーティング材が該コーティング面に供給されない状態で該コーティング面がほぼ水平状態になるように保持して高速回転させ、該コーティング材からなる該所定の膜厚の塗膜の厚みを調整するスピンドル型塗膜調整機構20と、を具備するコーティング装置。」

4.5 審決の要点

(1) 結論

本件特許無効とする事は出来ない。

(2) 理由

訂正発明は、引用例1～3記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできないから本件訂正を認める。本件発明の要旨を訂正明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、訂正発明は引用例1～3記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできないから、本件特許を無効とすることはできない。

4.6 原告主張の審決取消事由

審決は、本件訂正が新規事項の追加であることを看過し（取消事由1）、訂正発明が独立特許要件を有するとの誤った判断をした（取消事由2）結果、本件訂正を認めて本件発明の要旨の認定を誤ったものであるから、違法として取り消されなければならない。

登録時の本件明細書（以下「登録明細書」という。）の特許請求の範囲請求項1の「ワーク」の語は、本件訂正により、「矩形ワーク」と訂正された。

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』であることが明確に示されて」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図に矩形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、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」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。

4.7 裁判所の判断（取消事由1についてのみ示す）

(1) 結論

本件訂正は、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。

(2) 理由

登録明細書の発明の詳細な説明には、本件発明のコーティング装置を用いてコーティング材料を塗布する対象について、「本発明は、半導体、電子部品等の製造工程において、ガラス基板、シリコンウェハ、プリント基板等のワークのコーティング面に、ホトレジストインク、保護樹脂等のコーティング材料を塗布するコーティング装置に関する。」との記載がある。

このように、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4辺の長さが等しいものを「正方形」というのであるから、「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。

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い。

4.8 検討

本件は、「ワーク」を「矩形ワーク」と下位概念化する訂正が認められた判決例である。審決が第2図に示されたほぼ正方形のワークの形状から上位概念である

「矩形ワーク」を導いたのに対し、判決は発明の詳細な説明の産業上の利用分野の記載からの下位概念化により「矩形ワーク」を導いている。

即ち、産業上の利用分野の欄には本件発明の対象が半導体、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おり、且つ、ワークの代表であるガラス基板の形状が正方形又は長方形であることを根拠とした。また、判決は第2図には正方形のワークが記載されているが一実施例にすぎず、正方形以外の形状を除外する根拠はないとした。長方形もガラス基板の一形状であることは当初明細書等に明記されていなかったが、出願当時の当業者の技術常識から導き出せると裁判所が判断したものと思われる。

図面の記載に基づいてクレームアップすると図示された具体的形状以外のものも含む可能性が高く危険である。本判決のように発明の詳細な説明の記載を根拠とする方が安全と思われる。図面を補正の根拠に使うしかない場合でも、図面と発明の詳細な説明の記載又は技術常識等を総合したものを根拠とする方が良いと思われる。

なお、審決取消事由2（独立特許要件の欠如）は理由があるとされ、審決は取り消されている。

5. ディープ紫外線リソグラフィー事件（東京高裁平成13年12月11日判決 平成13年（行ケ）89号）

5.1 本件に関する改訂審査基準の記載（4頁下4～下3行目、5頁6行目）

(3) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が、当初明細書等に記載した事項の範囲内の場合、許される。（明細書の複数箇所の記載から補正に係る数値が導かれるとされた例）

5.2 事件の経緯

昭和60年6月12日出願、平成5年11月17日分割出願、平成10年3月20日登録（特許第2760740号）、異議申立（平成10年異議75824号）、平成11年12月15日訂正請求、平成12年8月4日手続補正、平成12年10月17日異議決定（第5、12項の特許を取り消す。第11項の特許を維持する。）、取消決定取消訴訟提訴（平成13

年（行ケ）89号）、平成13年12月11日判決（決定中、第12項の特許を取り消した部分を取り消す。）

5.3 登録時の明細書等の記載

【発明の背景】本発明は光学リソグラフィー、より詳細には高品質細線半導体デバイスを製造するために採用される短波長光学リソグラフィー用の装置および方法に関する。

【0003】光学写像システムにおける等しい線及び間隔の分解能限界（ L_{min} ）は以下によって表わされることが知られている。

【0004】

$$L_{min} = K \lambda / NA \quad (1)$$

ここで、 K は定数であり、この値は典型的には0.4から1.0の範囲にあり製造及び照射条件並びにレジスト特性に依存し、 λ は露出放射線の波長であり、そして NA は投影光学装置の開口数である。

【0005】(1)式より、印刷可能な最少形状は λ を減少させるか、あるいは NA を増加することによって縮小できることがわかる。しかし、システムの焦点の深度は $(NA)^2$ に逆比例して変化するため、通常、実際の高分解能システムにおいては所望の L_{min} を達成するには NA を増加するのではなく λ を減少する方が有利である。本発明は新しい短波長リソグラフシステムに関する。

【0006】

【発明の要約】本発明によるリソグラフシステムはディープ紫外線の範囲の波長にて動作する狭バンド幅可調節レーザーを含む。単色の石英ガラスのみで製造されたレンズアセンブリがレーザーの出力を移動可能な支持体、例えば、周知の“スピッピングテーブル”上に搭載されたレジスト被覆ウエーハの連続部分に当てるのに使用される。

【0014】図2の装置14内に含まれる個々のレンズは石英ガラスのみから製造される。石英ガラスは短波長光に対して高度に透明な高安定材質である。さらに、石英ガラスは指定のレンズ設計に従って精密に加工することができる。このような明白な長所を持つにもかかわらず、レーザー照射に基づく短波長（例えば、ディープUV）光学リソグラフィー用の高品質レンズアセンブリを製造するのに単一の光学材質（石英ガラス）の使用を提唱するのは本出願人が初めてである。

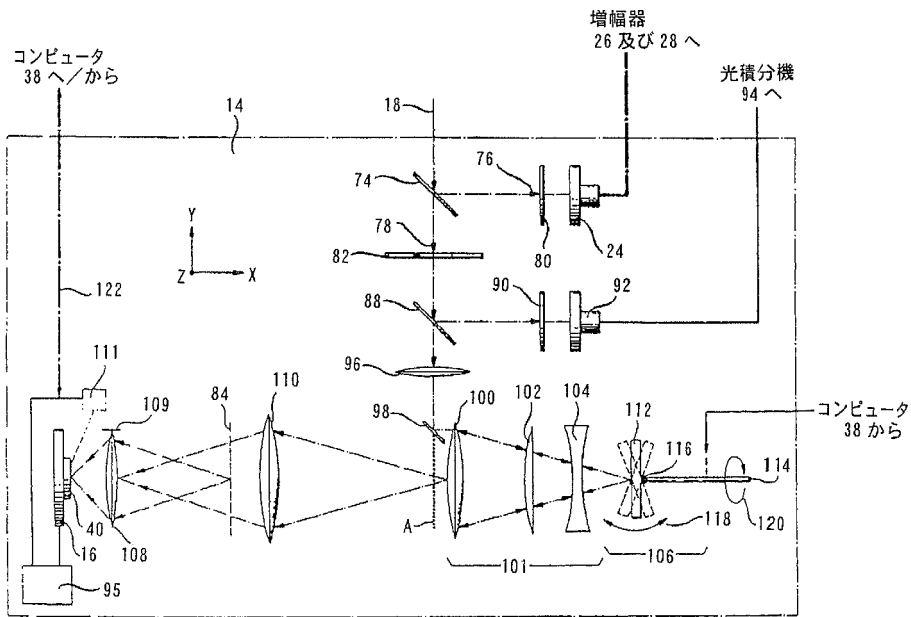


図 2

【0019】レーザー 12 の固有のバンド幅を狭化するためには、幾つかの方法が使用できる。図 3 にはこれを遂行するための 1 つの適当なアセンブリが示される（この図面にはレーザーの部分 42 及び 44 も示される）。レーザーから放射されるビーム 46 は標準低長短比エタロン 48 を通じて伝播され、従来のかすめ入射線回折格子 50 に入射するが、これと対面して高反射率ミラー 52 が位置する。一例として、回折格子 50 は 1 ミリメートル当たり 3000 から 4000 の溝を持つ。要素 48、50 及び 52 はそれぞれ調節及びバンド幅狭化手段を構成する。このアセンブリは図 1 にも示され、参照番号 54 が与えられている。

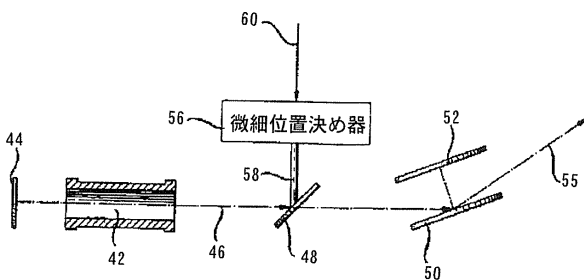


図 3

5.4 特許請求の範囲（符号は筆者が記入）

(1) 登録時の特許請求の範囲

【請求項 12】 デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射 18 を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前

記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリ 108、110 を介して加工物 40 に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射にตอบสนองして許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」

(2) 訂正後（補正前）の特許請求の範囲

【請求項 9】 半導体材料から集積回路を製造する方法において、0.1 Å 以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射 18 を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリ 108、110 を介して半導体材料 40 に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」

(3) 訂正後（補正後）の特許請求の範囲

【請求項 9】 半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とする KrF エクサイマーレーザー 12 パルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリ 108、110 を介してレジスト層を有

する加工物40に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、バンド幅を狭くされた放射18の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではあるが、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で0.1オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。」

5.5 異議決定の要点

(1) 結論

特許請求の範囲の第5項、第12項に記載した特許を取り消す。

訂正事項の補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。訂正は、特許法126条1項ただし書きに適合しないので認められない。特許請求の範囲の第5項、第12項に記載した発明は特許法29条の2及び29条2項に違反して特許されたものである。

(2) 理由（訂正の可否に関する部分のみ示す）

補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが5ミリジュール以上であることを意味するから、「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである」（段落【0018】）としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。

訂正後の必須要件項である第9項は、訂正前の第12項に記載された構成「デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ」、「前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すもの」であること、及び「前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップ」を削除したものであり、この訂正は、訂正前の第12項に記載された事項によって特定される発明の技術的範囲を広げるものである。

上記訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的としない訂正を含むものである。

5.6 裁判所の判断（訂正の可否に関する部分のみ示す）

(1) 結論

補正に新規事項が含まれるとして不適法なものと判断した決定の誤りは、請求項第12項に記載された特許を取り消すべきものとした決定部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定中その部分は取り消されるべきである。

(2) 理由

訂正前明細書には、「実際の高分解能システムにおいては所望の L_{min} を達成するには NA を増加するのではなく λ を減少する方が有利である。」（段落【0005】）、「本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき1つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。」（段落【0016】）、「図1の装置10に含まれるレーザー12はエクサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、4000オングストローム以下から2000オングストローム以下の範囲の波長にはUV放射を行なう能力を持つ。エクサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献で紹介されている。」（段落【0017】）との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載されていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少することはあっても、増加することは考えられないから、段落【0016】及び段落【0017】におけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【0018】における個々のパルスのパワー、すなわち約5ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワーが約5ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられて

いることも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。

このことを踏まえて段落【0018】の記載を更に検討すると、「2484オングストロームの所でたった0.05オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。」との記載は、短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり、これに続く「1000パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであり、高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば、段落【0018】の「約5ミリジュールであるが、……十分なものである。」との記載が、約5ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも5ミリジュールではある」ことを意味することが明らかである。

したがって、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」との記載は、訂正前明細書に記載された事項というべきであるから、同事項が「本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。」とした決定の認定は誤りである。

5.7 検討

異議決定は、補正後の訂正事項「各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュール」について、登録時の発明の詳細な説明の記載「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」（段落【0018】）のみを訂正の補正の根拠と見做して、新規事項と判断した。これに対し裁判所は、【0005】、【0016】、【0017】など他の段落の記載を検討した結果を踏まえて【0018】の記載を更に検討してその技術的意味を明らかにし、訂正前明細書に記載された事項であると判断した。

判決の結論は妥当と思われるが、理由の前半は分かりにくい。

判決理由の前半で言及している【0016】、【0017】に記載の短波長レーザーは、バンド幅を狭化する前のものであって、高分解能を有しない。【0018】に記載の短波長レーザーは、バンド幅狭化プロセスを経て高分解能となったものであり、パルスパワーは約5ミリジュールである。バンド幅狭化プロセスによりパルスパワーは低下するから、バンド幅狭化前の【0016】、【0017】のレーザーパルスパワーが5ミリジュール以上であることは当然である。判決は、これを根拠として、「パルスのパワーが5ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられていることも、事実上訂正前明細書に記載されている」と認定しているが、バンド幅狭化前の【0016】、【0017】のレーザーが高分解能でないことに徴すると疑問である。

むしろ、半導体リソグラフィーに使用する紫外光線のパワーは、レジスト樹脂膜を硬化させ得る一定レベル以上が必要であるという技術常識を前提にして【0018】の記載「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである」を読めば、少なくとも5ミリジュールのパルスパワーを使用することが読み取れる、とした方が分かり易かったと思われる。

6. パチンコ機の制御装置事件（東京高裁平成13年11月6日判決 平成12年（行ケ）221号）

6.1 本件に関する改訂審査基準の記載（3頁17～25行目）

(1) 上位概念化（一般化）、下位概念化（具体化）

【補正が許されない例】

例1：発明特定事項を変更する補正

請求項の「制御手段が正常に実行されない場合」という記載を「制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき」とする補正

（説明）

この例では、当初明細書等には、制御手段が正常に実行されない場合、正信号がない状態が一定時間持続し、リセット信号を発生するものしか記載されていない。この補正により、無信号状態とは異なる「否信号」に基づいてリセット信号を発生させるものも包含することになるが、このようなものは当初明細書等に記載されていない。

6.2 事件の経緯

昭和63年2月8日出願，平成9年4月25日分割出願，平成10年7月24日登録（特許第2805295号），異議申立（平成11年異議71194号），平成11年8月11日訂正請求，平成12年5月8日異議決定（特許を取り消す。），決定取消訴訟提訴（平成12年（行ケ）221号），判決（決定を取り消す。）

6.3 登録時の明細書等の記載

【発明の属する技術分野】本発明は誤動作発生を正常動作に復帰させるためのパチンコ機の制御装置に関する。

【発明が解決しようとする課題】特開昭61-259685号公報に開示された技術は，演算処理手段を周期的に初期化しており，この初期化は演算処理手段が正常動作している場合にも施されていた。このため，プログラム処理が断続的になり効率が悪い。

したがって，本発明は，演算処理手段の前記誤動作に即座に対応するとともに，プログラム作成上の制限を緩和したパチンコ機の制御装置の提供を目的としている。

【課題を解決するための手段】本発明は，初期化用のリセット端子を備えると共に，予め定められたパチンコ機（図示省略）の制御手順を順次実行する演算処理手段を設けているパチンコ機の制御装置において，前記制御手順が正常に実行されない場合，前記演算処理手段に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を前記リセット端子に入力する演算監視手段と，前記パチンコ機への電源投入時に，前記リセット信号を前記リセット端子に入力するパワーオンリセット回路とを設けていることを特徴とする。

【発明の実施の形態】

【0016】アドレスデコーダ8はアドレスポートから正しいアドレスデータが出力されたときに，演算処理が正しいことを表わす正否信号を発生させて演算監視手段4に入力する。この正否信号は単位当りのプログラムが実行される度に発生されるもので，前記正否信号の発生間隔は10ms以内である。なお，この発生間隔は任意に変更することができる。また，前記正否信号はアドレスデコーダ8によって発生させること，およびアドレスデータの出力に基いて発生させることに限定されるものではない。

【0017】演算監視手段4は前記正否信号が10msより長い時間入力されないときのみ，演算処理手段2を初期化させるリセット信号を演算処理手段2のリセット端子11に入力するものである。また，リセット端子11には電源電圧監視手段5が接続してあり，電源電圧監視手段5は演算処理手段2の電源端子12に供給される電源電圧が所定値から外れたときに，前記リセット信号を演算処理手段2のリセット端子11に入力する。

【0024】つぎに，前記パチンコ機の制御開始に基いて，アドレスデコーダ8は演算監視手段4に前記正否信号を入力するので，演算監視手段4は演算処理手段2の演算処理を正常と判定し，リセット信号を発生させない。

【0025】他方，演算監視手段4は前記正否信号が10msより長い時間入力されないときに，演算処理手段2の演算処理を異常と判定し，リセット信号をリセット端子11に入力する。このため，演算処理手段2は，周知のように当該リセット信号が電源投入時のものでなく，作動中のものであることを判定したのち，所定のリセット処理を演算処理手段2に施して初期化させる。

【発明の効果】本発明は以上のように構成したものであるため，電源投入時と，演算処理不良および電圧降下に起因する誤動作が発生したときのみ，即座に演算処理手段を初期化して正常状態に復帰する。このため，演算処理手段が正常に動作している場合に初期化されないため，無駄な初期化処理がなくなる。

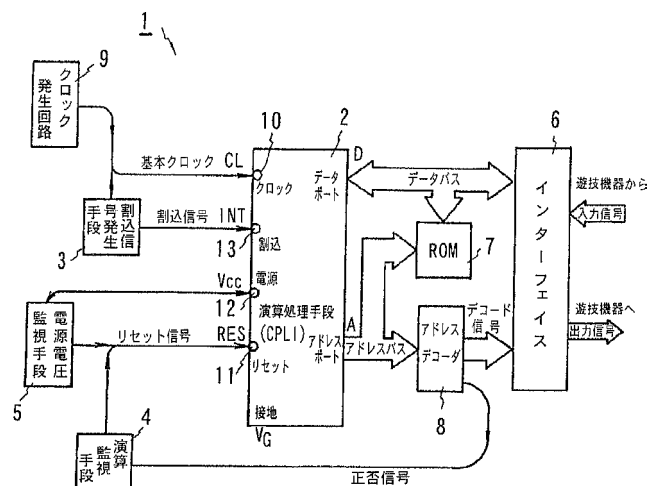


図1

6.4 特許請求の範囲（符号は筆者が記入）

(1) 登録時の特許請求の範囲

初期化用のリセット端子11を備えると共に，予め定められたパチンコ機の制御手順を順次実行する演算処

理手段2を設けているパチンコ機の制御装置において、前記制御手順が正常に実行されない場合、前記演算処理手段2に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を前記リセット端子11に入力する演算監視手段4と、前記パチンコ機への電源投入時に、前記リセット信号を前記リセット端子に入力するパワーオンリセット回路5とを設けていることを特徴とするパチンコ機の制御装置。

(2) 訂正請求に係る特許請求の範囲（訂正部分に下線を付して示す。）

「初期化用のリセット端子11を備えると共に、予め定められたパチンコ機の制御手順を順次実行する演算処理手段2を設けているパチンコ機の制御装置において、前記制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき、前記演算処理手段に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を前記リセット端子11に入力する演算監視手段4と、前記パチンコ機への電源投入時に、前記リセット信号を前記リセット端子に入力するパワーオンリセット回路5とを設けていることを特徴とするパチンコ機の制御装置。」

6.5 異議決定の要点

(1) 結論

訂正は認められない。特許第2805295号を取り消す。

(2) 理由

①「前記制御手順が正常に実行されない場合の否信号に基づき、前記演算処理手段に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を前記リセット端子に入力する演算監視手段」の構成は、特許明細書又は図面に記載されておらず、かつこれらから、直接的かつ一義的に導き出せる事項ともいえないから、訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものではなく、特許法120条の4第3項で準用する同法126条2項の規定に適合しないので、認められない。

②本件発明は、特開昭63-11185号公報（刊行物1）及び特開昭62-14878号公報（刊行物2）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明を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を受けることができない。

6.6 原告主張の異議決定取消し理由

(1) 取消事由1（新規事項についての判断の誤り）

段落【0012】、【0016】、【0017】、【0024】、【0025】等の記載から分かるように、演算処理が正常のときと、異常のときとがあり、演算監視手段4に一定時間以内に信号が入力される時はリセット信号が発生されず、一定時間以内に信号が入力されないときにリセット信号が発生するので、アドレスデコーダ8が発生する信号を受ける演算監視手段4は、2通りの信号があるものと認識する。したがって、演算監視手段4でリセット信号を発生させない場合の入力信号（正常のとき）を「正信号」、リセット信号を発生させる場合の入力信号（異常のとき）を「否信号」として、両者を使い分けていることは明らかである。

すなわち、特許明細書では、正信号と否信号を、パルス信号の有無という二つの状態によって使い分けており、その信号の状態によって演算監視手段4は、演算処理が正常であるか、異常であるかの判定を行っている。

そして、「正否信号」は、二つの状態を表す「正信号」と「否信号」の両者をまとめて表現しただけであるから、「正否信号」を「正信号」と「否信号」とに分け、制御手段と否信号との関係を「前記制御手段が実行されない場合の否信号に基づき、」と訂正して限定することは、特許明細書に記載されていた事項の範囲内における訂正である。

(2) 取消事由2（相違点についての判断の誤り）

決定は、刊行物1及び同2に記載された発明を寄せ集めて本件発明の構成に至ることに格別の困難性はないと判断したが、誤りである。

本件発明の演算監視手段は、アドレスデコーダの信号が正常か否かを判定するものである。これに対し、刊行物2に記載された発明（以下、「刊行物発明2」という。）では、暴走防止回路114とアドレスデコード回路112が設置されているものの、両者は無関係に設けられているから、暴走防止回路114は本件発明の「演算監視手段」に当たるものではない。

6.7 裁判所の判断

(1) 結論

平成11年異議第71194号の決定を取り消す。

(2) 理由

①取消事由1（新規事項についての判断の誤り）について

一．特許明細書には、「正しいアドレスデータが出力されたときに、演算処理が正しいことを表す正否信号を発生させて演算監視手段4に入力する。」（段落

【0016】）、及び「演算監視手段4は前記正否信号が10msより長い時間入力されないときのみ、演算処理手段2を初期化させるリセット信号を演算処理手段2のリセット端子11に入力する」（段落【0017】）という記載があることが認められる。この「正否信号」は、「正しいアドレスデータが出力されたとき」に発生される信号であるから、訂正明細書の段落【0016】に「正しいアドレスデータが出力されたときに、演算処理が正しいことを表す正信号を発生させて演算監視手段4に入力する。」と記載された「正信号」に相当する信号であると認められる。そして、特許明細書の前記箇所に記載された「正否信号が10msより長い時間入力されないときのみ」リセット信号をリセット端子に入力するということは、「正否信号」のない状態、すなわち無信号状態が10msより長い時間持続することがリセット信号発生要件とされていることを意味する。

二．訂正明細書の特許請求の範囲の構成においては「否信号」に基づくことがリセット信号発生要件とされていると認められる。この場合の「否信号」は、訂正明細書中にその意義を明らかにした記載がなく、「誤ったアドレスデータが出力されたときは否信号を演算監視手段4に入力する。」（段落【0016】）との記載及び「制御手順が正常に実行されない場合の否信号に基づき、……」（特許請求の範囲）という記載があるのみであるところから、「制御手段が正常に実行されないことを表す信号」一般を意味すると解釈せざるを得ない。そうすると、「否信号」に基づくことをリセット信号発生要件として記載した訂正明細書の特許請求の範囲は、「正否信号のない状態が一定時間持続した場合」だけでなく、正否信号とは異なる「否信号」が演算監視手段4に入力された場合にリセット信号を発生させるものをも包含することになる。後者の場合、演算監視手段4は、「10msより長い時間」といった時間間隔と無信号状態との関係を処理する必要がない。

三．そうすると、本件訂正に係る構成は、無信号状態とは異なる「否信号」を演算処理手段4に入力し、演算処

理手段が否信号を受信することのみによってリセット信号を発生するものを包含する点において、特許明細書に記載された事項の範囲を超えるものと認められる。

したがって、「前記制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき、前記演算処理手段に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を前記リセット端子に入力する演算監視手段4」の構成を新規事項であるとして本件訂正を認めなかった審決の判断に誤りはない。

四．原告は、ある時間間隔において演算監視手段4に入力される信号に2種類の状態があり、その信号の状態によって演算監視手段4は演算処理が正常であるか異常であるかの判定を行っているのであるから、その2つの状態を「正信号」と「否信号」に分けて呼ぶことは特許明細書に記載された事項の範囲内であると主張する。しかし、原告の上記主張は、訂正明細書の特許請求の範囲に記載された「否信号」とは「演算監視手段4に一定時間信号が入力されない状態」を意味するという解釈を前提にして初めて成り立つものであるところ、訂正明細書を検討しても、その特許請求の範囲に記載された「否信号」を上記のような限定された意味に解釈すべき理由は見出すことができない。したがって、原告の上記主張は、その前提を欠くものであって、採ることができない。

②取消事由2（相違点の判断の誤り）について

「暴走防止回路114は、『マイクロコンピュータ、つまり、演算処理手段に対する初期化命令を実行させるためのリセット信号を演算処理手段のリセット端子に入力する演算監視手段4』であると認められる」との決定の認定は誤りであり、これに基づく「刊行物1および刊行物2に記載された発明は、パチンコ機の制御装置の技術分野で共通する発明であることから、刊行物1と刊行物2に記載された発明を寄せ集めて、本件発明を構成することは、当業者であれば格別な困難性がないものと認める。」という決定の判断も誤りである可能性があるといわざるを得ない。よって、取消事由2には理由がある。

6.8 検討

登録時明細書によれば正否信号は、「演算処理が正しいことを表す正否信号」であり、演算処理が誤りであることを表すものではない。原告の主張は、正否信号が10msより長い時間入力されない無信号状態でリ

セット信号が発生するのだから、無信号状態は「否信号」と同等であるというものである。

しかし、判決も指摘するように、訂正後の「制御手順が正常に実行されない場合の否信号に基づき、…リセット信号をリセット端子に入力する」の「否信号」は、正否信号の無信号状態だけでなく正否信号とは異なる信号をも包含するものであり、且つ、正否信号と異なる信号によってもリセット信号が発生することは登録時明細書に明記されておらず登録時明細書から自明な事項とも思われない。

本件の場合、正否信号と異なる信号によってもリセット信号が発生するという技術思想は、登録時明細書等に全く記載されていないので、明細書の要旨変更でもあると思われる。

7. まとめ

7.1 新規事項の改訂審査基準と要旨変更の審査基準との対比

新規事項の改訂審査基準は、「当初明細書等に記載した事項」とは、明示的な記載がなくとも、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む、と定めている。要旨変更に関する審査基準（平成5年改訂）にも次に示すように類似の定めがあった。

『「当初明細書に記載した事項の範囲内」とは、一字一句同じことが記載されていることをいうのではなく、出願時において、当業者が当初明細書等の記載からみて自明な事項も上記「記載した事項の範囲内」とみる。』

なお、「当初明細書等の記載からみて自明な事項」とは、その事項自体を直接表現する記載はないが、当初明細書等に記載されている技術内容を、出願時において、当業者が客観的に判断すれば、その事項自体が記載してあったことに相当すると認められる事項をいう。』（下線は筆者が記入）

両者の規定を比較すると、「当初明細書等の記載から自明な事項」も「当初明細書等に記載した事項の範囲内」とする点では共通している。しかしながら、規定の文言のみを見て補正の制限が以前の要旨変更程度に緩和されたと考えるべきでなく、直接的且つ一義的に比し緩和されたが、要旨変更に比し厳しいと考えるべきであろう。

何故なら、日本の要旨変更の実務は世界的にみて極めて独特のものであって、平成5年改正法で要旨変更

実務が廃止され補正の取扱いに関して新規事項導入禁止の原則が採用されて、ようやく欧米レベルと調和した補正の取扱いがなされるように変更され、不適法な補正は、拒絶、異議、無効理由とされることとなったのである（西島孝喜著「明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷」9頁（日本弁理士協同組合）。このような新規事項導入禁止の原則の趣旨を考慮すると、新規事項導入禁止について、欧米よりも厳しい運用基準であった「直接的かつ一義的」が廃止され、欧米並みの運用になると理解すべきであって、要旨変更程度に逆戻りすると考えるべきでない。

7.2 実務における対処方法

(1) 明細書の作成

補正の制限は欧米並みに運用されると考えて、出願当初明細書等に発明を十分に開示しておくことが必要である。

(2) 手続補正書の作成

旧審査基準の「直接的かつ一義的」は、補正前後の技術事項が1:1に対応することを要求するものであったが、今回の改訂により1:1に対応という制約は廃止された。従って、補正後の語句と同じ語句が当初明細書等に記載されていなくても、当初明細書等の記載事項及び周知技術を総合して自明に導かれる技術事項なら補正により追加できる。例えば、当初明細書等に弾性体が記載され、且つ、当該技術分野で使用される弾性体としてゴム及びバネが周知であれば、弾性体をゴムと補正することもバネと補正することも認められるであろう。

上位概念化、下位概念化については、下位概念化の補正の方が安全と思われる。上位概念化の補正・訂正を新規事項でないと認めた判決が見当たらないからである。

(3) 新規事項導入の拒絶理由通知を受けた場合

単に補正前後の語句を比較して新規事項と判断された場合は、当初明細書等の複数の記載事項及び周知技術等を総合すると補正後の技術事項が自明に導き出せるとの反論を検討する。本稿で説明した新規事項でないと判断した3件の判決は、いずれも複数の記載事項を総合して補正後の技術事項が導き出せると判断しているからである。周知技術を補正の根拠とする場合は、周知技術であることを示す証拠を提出すべきである。

(改訂 2003. 12. 5)