

審決取消訴訟に見る明細書の記載要件 (機械分野) その2

会員 渡部 温

要 約

知財高裁の最近の審決取消訴訟判決（言渡日：平成17年9月～19年3月）の中で、裁判所が記載要件について判断した機械分野のケース9件を分析した。

今回、そのうちの1件を紹介する。その概要は以下のとおりである。

- ①クレームの発明は、明細書記載の効果達成のために必要な特定事項を欠いており、36条6項、4項の要件を満たさない」との旨を無効審判請求人は主張したが、「要件を満たさないとはいえない」とされた。
- ②当初クレームから構成要素を削除する補正が新規事項の加入か否かが問題となったが、「新規事項ではない」とされた。

目 次

- 1. 序
- 2. 分析判決の一覧
- 3. 総論

(以上08年7月号)

4. 各事件紹介

- 4.1 H17（行ケ）10220「ケース」
 - 4.1.1 発明の概要
 - 4.1.2 クレーム
 - 4.1.3 新法36条6項・4項の下における構成要件不足クレーム
 - 4.1.4 当初クレームから構成要件を削除する補正と‘ニューマター’

(以上今月号)

(以下次号以降掲載)

- 4.2 H17（行ケ）10614「シリンダー型ミシン」
「発明の目的を達成するために必要な事項がクレームに特定されていないので構成不可欠要件不備」と無効審判請求人は主張したが、「クレーム上で発明把握できれば記載不備でない」とされた。
- 4.3 H17（行ケ）10815「免震装置」
「発明品の生産・譲渡時に技術的範囲内か否か特定できないのでクレーム不明確」と無効審判請求人は主張したが、「それらの時点で判断困難としてもクレーム不明確に導かれるものではない」とされた。また、発明実施のための「測定方法」が発明の詳細な説明に記載されていないが、当業者にとって測定は十分に可能とされた。
- 4.4 H17（行ケ）10749「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」
「ばたつく」、「わずかに開かれる」などのクレーム

文言が不明確か否かが問題となり、不明確と判断された。

- 4.5 H18（行ケ）10325「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」

4.4 とほぼ同じ。

- 4.6 H18（行ケ）10099「ウェットティッシュ用不織布」
「凸条部と凹条部とによって形成される線状模様の線本数」というクレーム文言が、凸条部と凹条部の各々を1本と数えるのか、両部1組で1本と数えるのかが分らず不明確とされた。

- 4.7 H17（行ケ）10148「管状部材の接合方法」
クレーム中の式の技術的な意味が理解不能とされた。

- 4.8 H17（行ケ）10183「建築システム」
発明の詳細な説明に記載されている「建築壁構造物組み立て」の内容が不明瞭とされた。

- 4.9 H17（行ケ）10676「飛行昆虫捕獲器」
クレーム規定の作用を生じる具体的構成が不明とされた。

4. 各事件紹介

4.1 H17（行ケ）10220「ケース」

無効審判における特許有効の審決に対して、記載要件や補正ニューマターなどについての審決の判断は誤りであるとして、審判請求人が審決取消訴訟を提起したが、いずれも取消理由なしとされたケースである。

実施可能要件：○→○

サポート要件・明確要件：○→○

補正ニューマター：○→○

適用法：平成6年改正後法（新法）

出願代理人：なし

4.1.1 発明の概要

本件発明は、主にレンタルショップでディスク（典型的にはDVDと思われる）などを収めて陳列・貸与するケースに関する。

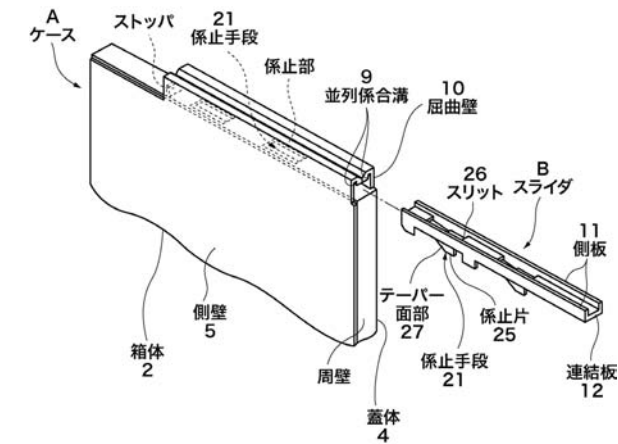


図1-1

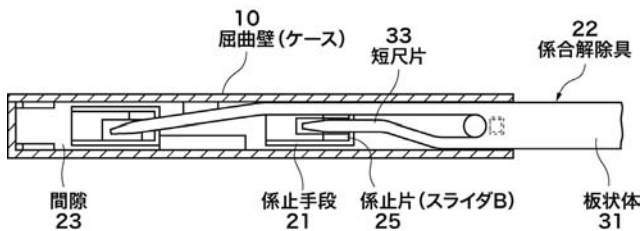


図1-2

図1-1に示すケースAは、箱体2と蓋体4を、観音開きを開くものである。両者の開き口(図の上部)に並列係合溝9を設けておき、この並列係合溝9に、図の右側からスライダBを差し込んで、蓋体4が開かないようにする、というものである。

さらに、スライダBとケースAには係止手段21が形成されており、スライダBをケースAの並列係合溝9に差し込むと、係止手段21が作用してスライダBが引き抜けなくなる(請求項2, 4)。しかし、専用に作られた係合解除具22(図1-2参照)を、スライダBと並列係合溝9の間に差し込むことにより、係止手段21を解除して係合解除具22とスライダBとを一緒に引き抜けるようになる。そうしてスライダBを引き抜くと、ケースAを開くことができ、中のディスクを取出すことができる。

4.1.2 クレーム

記載不備が問題となった請求項1, 2及び4を以下に引用する(改行, 符号, アンダーラインは筆者が付した)。

【請求項1】

側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体4と、

この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁5の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁10によって設けた並列係合溝9とからなるケース。

【請求項2】

前記係合溝9 或いは箱体2と、蓋体4のいずれかに差し込んだスライダBの抜止め係止手段21を設けたことを特徴とする請求項1に記載のケース。

【請求項4】

側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体4と、この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁5の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁10によって設けた並列係合溝9とで構成したケースAと、

前記係合溝9に連結板12を介し対向する両側板11の上縁部を前記ケースAの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダBとからなり、

上記スライダBと上記ケースA 或いは係合溝9との対向面に前記スライダBの差し込みにもない押し戻され、かつ差し込み終了にもない係合関係になるような係止手段21を設けたことを特徴とするケース。

4.1.3 新法36条6項・4項の下における構成要件不足クレーム

本件の判決文中に表れている原告の主張は、平成6年改正後法(新法)36条の6項と4項の議論が混在したものとなっているので、それらをまとめて述べる。なお、議論中には、平成6年改正前特許法(旧法)の「構成不可欠要件」のニュアンスや、発明未完成の議論も混在している。裁判所の判断は、6項と4項は別々に述べられているが、6項の中のサポート要件と明確要件については、区別された話にはなっていない。

4.1.3.1 無効審判請求人(原告)の主張

無効審判請求人は、本件発明1(請求項1)と本件発明4(請求項4)について、「本件特許の特許請求の範囲には、本件発明の作用効果を達成するための事項が特定されていないので記載不備」との旨を主張した。

以下、判決文より引用する（アンダーラインは筆者が付した）。

『(1) 本件発明1（請求項1）について

(イ)「並列係合溝」の特定に関する誤り

本件発明1は、ケースのみしか特定されておらず、スライダについては記載がないので、スライダがどのようにケースに係合するのかは全く不明である。審決は、「並列係合溝」との記載のみで、これに「何らかの係合のための部材」が係合することが特定されていると判断するが、係合溝に何らかの部材が係合する可能性があればよいともいふべき認定判断は、全く不当である。

…本件発明1は、仮にスライダを用いることを前提としているものとしても、スライダは何らロックされておらず、スライダを自由に抜き差しできる構成をその内容とするものなのである。したがって、商品を万引きしようとする者は、ケースのスライダを抜いてケースを開放し、その中の商品のみを持ち去ることが容易に行えるものである。それにもかかわらず、万引き行為を『躊躇』させるから目的及び効果を達成できるなど、およそ「発明」とはいえないものである。したがって、本件発明1の目的・効果を上記のように認定し、発明性を認めた審決は誤っていることは明白である。

(ウ) このように、本件発明1は、特許請求の範囲においてはケースのみが特定され、スライダの特定がされていないから、本件明細書記載の効果を奏さないものであり、特許請求の範囲における本件発明1の記載と、明細書の「発明の詳細な説明」欄における発明の効果の記載に齟齬があるものであって、改正前（筆者注：平成14年改正前）特許法36条6項、4項の要件を満たさないことは明白である。

この点を看過し、本件発明1の作用効果として明細書に記載のない、独自の認定を行った審決には取り消されるべき違法がある。

(3) 本件発明4（請求項4）について

本件発明4の効果は、本件明細書の段落【0056】に記載されるように、「店側の解除具によってスライダとケースとの係止手段の係合関係を解除して、引き抜いたスライダを店側に残すため、ケースを販売或いは貸出しケースとして使用することができる。」というものであり、「スライダ」と「ケース」に加え「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされている。しかるに、本件発明4の特許請求の範囲の記載におい

ては、店側の解除具あるいは係合解除用解除具についての特定がなんらされていない。』

4.1.3.2 裁判所の判断

これに対して裁判所は次のように判断した（アンダーラインは筆者が付した）。

請求項1発明（本件発明1）について

『原告は、本件発明1について、……特許請求の範囲における本件発明1の記載では、単にケースのみしか特定されておらず、スライダに関しては何の記載もなく特定されていないから、【発明の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない、と主張する。

しかしながら、……特許請求の範囲の記載から、ケースに設けられる「並列係合溝」の具体的な形状を特定することができる。そして、並列係合溝は、単なる「溝」ではなく、「係合溝」とされていることから、当業者であれば、当該溝に係合する何らかの係合部材の存在を認識することができるものと認められる。

上記のとおり、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される何らかの係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなる。当該構造においては、係合部材、すなわちスライダが外側から係合する従来の構造に比べると、スライダが外部に露出していないだけ、スライダの引き抜きに対する防止効果に優れているということが出来る（甲3. 本件明細書の段落【0027】【0028】参照）。……したがって、本件発明1については、特許請求の範囲の記載の構造から、商品の不正な持ち出し（盗難）の防止という課題の解決（甲3. 本件明細書の段落【0002】）が達成できるものということが出来る。……本件発明1は、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースをその内容としたものであり、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができるのであるから、特許請求の範囲の記載に不備があるということはず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。

また、上記のとおり、本件発明1については、特許請求の範囲の記載から係合溝の設置箇所及び形状を特定できるものであり、かつ、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、係合溝の設置箇所及び形状に関する段落【0007】のほか、【発明の実施の形態】中に「第

1の実施形態」に関し、図1及び図2の説明がされているものであるから（段落【0012】～【0015】。甲3.）、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということができる。したがって、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。

「商品の不正な持ち出しを躊躇させる」という審決の認定した効果をもって、審決独自の認定ということはできない……。また、当該効果は、本件発明1の構成から生ずるものであるから、人間の感情に依存するものということもできない。

請求項4（本件発明4）について

『原告は、本件発明4について、本件明細書の段落【0056】に記載されるように「スライダ」と「ケース」に加え「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされているにもかかわらず、特許請求の範囲の記載は、店側の解除具あるいは係合解除用解除具についての特定が何らされていない、と主張する。

しかしながら、本件発明4は、特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握できるものであり、かつ、これにより「ケースに収納してある商品の盗難を防止することができる」という作用効果を奏することが認識できるのであるから、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。

また、本件発明4についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていることができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。』

4.1.3.3 コメント

(1) 本件における“技術”の実体

本件においては、スライダへの直接言及を欠く請求項1よりも、スライダへの言及を含む請求項4の方が、技術の実体をより十分に表現している。さらに、請求項4のようにスライダと係止手段とが存在すれば、両者の係合（止）を解除する手段が必要となるので、発明の詳細な説明記載の技術内容を現実に実施するには係合解除具も必要になる。

(2) 訂正可能性

特許権者は、これらの構成要件（発明特定事項）を加える訂正を行うことも可能であったらう。しかし、そのように訂正した場合、係合解除具やスライダを含

まないケース本体のみの製造販売を直接には差止めることができないこととなる。それを嫌って、特許権者は訂正という選択肢を採用しなかったものと思われる。

(3) コンビネーションとサブ・コンビネーション

本件のクレームを別の観点から見ると、「ケース+スライダ」というコンビネーションのサブ・コンビネーションであるケースを請求項1でクレームしたのもいえる。また、「ケース+スライダ+係止手段+係合解除具」というコンビネーションのサブ・コンビネーションである「ケース+スライダ+係止手段」を請求項4でクレームしたのもいえる（コンビネーションとサブ・コンビネーションについての基礎的な議論については「特許の知識」第7版P.212を参照）。

裁判所は、請求項1については、「並列係合溝に係合する係合部材（スライダ）を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができる」から36条6項の要件充足と判断した。請求項4については、「特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握できるものであり、かつ、これにより「ケースに収納してある商品の盗難を防止することができる」という作用効果を奏することが認識できる」から36条6項の要件充足と判断した。

この判決のロジックを十分に活用したクレームドラフティングを行えば、相当強力でサブ・コンビネーションのクレームを追及できるように感じる。本件は、サブ・コンビネーションのクレームに対して「発明特定事項不足→36条6項違反」との拒絶理由が発せられたような場合にいかに対処するかを考える際に、大いに参考になるケースである。

4.1.3.4 新法下における構成要件不足クレームの議論の詳説

平成6年改正前特許法（旧法）36条5項2号の「特許を受けようとする発明の構成に欠くことが出来ない事項のみを記載した項に区分してあること」という要件は、新法では、「5項 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」に変わったが、この5項は拒絶理由でも無効理由でもなくなった（施行は平成7年7月1日以降の出願から）。そのため、「構成不可欠事項がクレームに書いていない」という拒絶理由・無効理由はなくなったようにも思える。

そして、本件の出願日は平成11年6月21日であるので、そのような無効理由は、本件無効審判やその審決取消訴訟では、議論に上ってこないようにも思える。ところが、本件では、旧法の構成不可欠要件に似た議論が、新法の実施可能要件やサポート要件・明確要件が混在した形でなされている。

このように、不可欠の構成がクレームに記載されているか否かという旧法の構成不可欠要件に似た話が問題となる事案は、新法下においても、機械系や電気系のケースで結構あるように思う。以下、特許庁審査基準などを参照しつつ検討する。

(1) 本件における議論のロジック

以下に、本件の判決文に表れている無効審判請求人（原告）の主張のロジックと、裁判所の判断のロジックを分析する。

①無効審判請求人（原告）の主張

請求項1発明では、発明の詳細な説明に記載されている発明の効果を奏さない。したがって、請求項1の記載と発明の詳細な説明の記載に齟齬がある。

請求項4発明では、発明の詳細な説明に記載されている発明の効果を奏するための特定事項が不足している。

↓

特許法36条6項、4項の要件を満たさない。

②裁判所の判断

36条6項

請求項1は、当業者にその構成と機能ないしは作用効果を認識させることができる。

請求項4は、特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握でき、かつ作用効果を奏することが認識できる。

↓

特許法36条6項の要件を満たさないものではない。

36条4項

請求項1発明は特許請求の範囲から必要構成要件の特定可能、かつ、発明の詳細な説明、図に実施可能な程度に明確かつ十分に記載。

請求項4発明は、発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載。

↓

特許法36条4項要件を満たさないものではない。

このように、本件における議論は、発明の効果を一つの軸として進められている。しかしながら、「発明の効果」という言葉は、現行の特許法（新法）36条

の中には存在しない。本件においては、判決文から見る限りは、法律に存在しない言葉を軸としつつ法律要件の充足・不充足が議論される形となっており、筆者には、なにかスッキリと来ない。もっとも、進歩性の議論も、現行特許法に存在しない発明の“構成”や“作用・効果”という言葉が主役となって行われているのであるから、法律上の議論とはそういうものなのかもしれない。

(2) 現行の特許庁審査基準

この問題について、審査基準はどのような立場をとっているかを見てみる。

(2.1) 審査基準におけるサポート要件

特許請求の範囲の記載要件に関する審査基準（平成15年10月改訂）の第I部第1章2.2.1には以下の記述がある（アンダーラインは筆者が付した）。

『2.2.1 第36条第6項第1号

(1) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。

(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。

(3) 以下に、第36条第6項第1号の規定に適合し

ないと判断される類型を示す。

③出願時の技術常識（2.2.2 (3) 参照）に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。』

ここに書かれている判断プロセスを筆者なりに要約すると以下となる。

- A. 請求項に係る発明（本文においてクレーム発明ともいう）を認定する。
- B. クレーム発明の課題を認定する。
- C. 発明の詳細な説明に発明として記載したもの（詳細発明ともいう）を認定する。
- D. クレーム発明と詳細発明との実質的な対応関係を検討する。

その際、発明の詳細な説明に記載したクレーム発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲をクレーム発明を超えるものであるときは、サポート要件不充足と判断する。

- E. サポート要件不充足の類型として、
 - ア) 出願時の技術常識に照らしても、クレーム発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合という類型（拡張一般化類型という）と、
 - イ) 発明の詳細な説明に記載した課題を解決するための手段を、クレームが反映していないという類型（課題解決手段不反映類型という）がある。

(2.2) 審査基準における各要件合わせ技

同審査基準の第I部第1章の4. には以下の記述がある（アンダーライン等は筆者が付した）。

『4. 明細書等の記載不備一般

次に掲げる場合において、発明の詳細な説明の記載が当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとき、又は、請求項に記載された事項を当業者が正確に理解できないため特許を受けようとする発明が明確でないときは、第36条第4項第1号又は第6項違反となる。（各要件違反であるかどうかは、上記に示された具体的取扱いにしたがって判断する。）

(1) 発明の詳細な説明又は特許請求の範囲が日本語と

して正確に記載されていないため、その記載内容が不明りょうである場合（いわゆる「翻訳不備」を含む）。

日本語として正確に記載されていないものとしては、例えば主語と述語の関係の不明りょう、修飾語と被修飾語の関係の不明りょう、句読点の誤り、文字の誤り（誤字、脱字、当て字）、符号の誤りなどがある。

(2) 用語が、明細書等の全体を通じて統一して使用されていない場合。

(3) 用語が、学術用語、学術文献などで慣用されている技術用語ではなく、かつ発明の詳細な説明で用語の定義がなされていない場合。』

この審査基準「4. 明細書等の記載不備一般」の記述を柔らかく表現すれば、「クレームや発明の詳細な説明の記載内容が著しく不明瞭な場合には、合わせ技的に第36条第4項第1号（実施可能要件）又は第6項（サポート要件・明確要件）違反として拒絶理由や無効理由となる」ということであろうか。

(2.3) 審査基準における構成要件不足クレームのまとめ

このように見れば、審査基準は、発明特定事項（構成要件）不足クレームについてはサポート要件不備の一類型として処置し、クレームの意味が分らないほど程度がひどいものについては上述の合わせ技で処理しようとしているものと思われる。この審査基準の立場によれば、本件は、サポート要件（36条6項1号）のみの問題として処理しえたのかもしれない。

(3) 「発明の詳細な説明に発明として記載したものとクレームとの対応関係

審査基準に従って、サポート要件充足・不充足の判断を行う際には、“クレーム発明”以外に「発明の詳細な説明に発明として記載したもの」（詳細発明）を認定する必要がある。

新規性・進歩性の判断においては、“クレーム発明”と先行技術を比較して審査を行うので“詳細発明”を認定する必要はない。しかし、このサポート要件の判断においては、審査基準に従えば、“詳細発明”の認定が必要となる。

“クレーム発明”の構成要件（発明特定事項）と“詳細発明”の構成要件（発明特定事項）との対応関係の模式的な例を以下の表に示す。

①ぴったり対応型

“クレーム発明”の構成要件が“詳細発明”の構成要件とピッタリ対応している場合である。発明の実施形態に記載している実施例をほとんどそのままクレーム

	“クレーム発明” の構成要件	“詳細発明”の 構成要件	
①ぴったり対応型	A, B, C	A, B, C	
②構成要件不足型	A, B	A, B, C	“クレーム発明”において構成要件Cが不足、あるいは、“詳細発明”における課題解決手段Cがクレームに反映されていない
③一般化型	A, B	A, b	小概念bを大概念Bへ一般化
④十分カバー型	A, b (1～10)	A, b1, b2, ～ b10	
⑤拡張型	A, b (1～10)	A, b2, b4, b7	b (2, 4, 7) を b (1～10) へ拡張

ムしているようなクレームは当然このタイプになる。また、実施例から、明らかにオプションなこと（より好ましいが、それでないと課題解決できないとはいえないもの）、明らかに一例にすぎず他のものでよいこと、を取り除いただけと判断できるクレームもこのタイプになる。

②構成要件不足型

発明の基本的な課題を解決するために、あるいは中核的な作用効果達成のために必須と判断される構成要件Cがクレームに書いてない、というパターンである。

なお、なにが発明の基本的課題か、あるいはなにが中核的作用効果か、並びに、なにがそのために不可欠な手段か、をどう読み取るかは、きわめて微妙かつ困難を伴う問題であるが、これについては後ほど検討する。

③一般化型

“詳細発明”における具体概念・下位概念であるbを、クレームでは一般概念・上位概念であるBとして記載したパターンである。

④十分カバー型

実施例のポイントがクレーム発明の範囲を十分にカバーしており、クレーム発明の全範囲において問題なく課題解決可能と判断できるパターンである。

⑤拡張型

実施例のポイントがクレーム発明の範囲内で粗く散在しているのみで、クレーム発明の全範囲において課題解決可能か否かが問題となるパターンである。

(4) 構成要件不足型事案において実質的な“詳細発明”をどう認定するか

サポート要件「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を実質的に検討するためには、「特許を受けようとする発明」と「発

明の詳細な説明に記載したもの」とを比較して、「特許を受けようとする発明」≤「発明の詳細な説明に記載したもの」ならばサポート要件充足と考えるのが素直な方法（の一つ）であろう。審査基準の考え方もその線に沿っており、「発明の詳細な説明に記載したもの」を「発明の詳細な説明に発明として記載したもの」と言い替えているものと思われる。

「特許を受けようとする発明」は、特許請求の範囲の文言を発明の詳細な説明などを参照しつつ解釈することにより認定するのが筋である（様々な解釈上の問題があることはさておき）。そこで、「特許を受けようとする発明」=「請求項に係わる発明」（本文にいう“クレーム発明”）となる。

では、「発明の詳細な説明に記載したもの」（本文にいう“詳細発明”）はどう認定するのか。審査基準においては、発明特定事項不足型を、前述の「課題を解決するための手段を、クレームが反映していないという類型（課題解決手段不反映類型）」(2.1)と整理しているものと考えられる。これからすると、まず課題を認定し、それを解決するための手段を認定し、その手段の中にクレームに反映されていないものがあるか否かを判断することとなる。このプロセスには次のような難関が存在する。

ア) 課題の認定

発明の詳細な説明の中の【発明が解決しようとする課題】に書いてあることが“課題”に決まっていれば何の問題もない。ところが、以下のように、そう単純にいくことはあまり無いと思われる。

- ① 【発明が解決しようとする課題】に書いてあることは、明細書作成時に認識していたことであり、拒絶理由通知対応のクレーム補正により課題が

変わっていくのが普通である。よくある話は、【発明が解決しようとする課題】に書いてあるのは、既に公知技術で解決されている課題である。そして、補正後のクレームの真の課題は、よりマイナーな改良に関連した課題となる。

- ②【発明が解決しようとする課題】に複数の課題が並列的に書いてあり、それらのうちのどれを“詳細発明”の課題と認定するかが問題となる。当然、その認定次第で「解決するための手段」も変わってくる。

イ) 課題を解決するための手段の認定

「課題を解決するための手段」として、発明の実施形態（実施例）の手段のうちのどれが必須で、どれがオプションなのかを判定するのもむずかしい。クレーム発明の認定であれば、「クレームに書いてあることは全部必須」という原則があるが、“詳細発明”の場合はその原則がない。また、本件のようにサブコンビネーションをどこまで認めるかも微妙な話である。

ウ) 手段がクレームに反映されているかの認定

「解決するための手段」がクレームに反映されているかについては、「クレーム文言に直接反映されていないが間接的には反映されているか否か」の判断が難しい。本件では、裁判所は、ケースの「7字状に屈曲した並列係合溝」から「当該溝に係合する何らかの係合部材の存在を認識できる」と判断しているが、そのような間接的な記載から他の構成要件の存在を認定することには、微妙な判断を要するであろう。

(5) 本件から学びとれる、構成要件不足クレームとサポート要件についての実務指針

ア) 拒絶理由通知対応又は無効審判対応

本件では、特許権者は、クレームの訂正を行うことなく、無効審判とその審決取消訴訟を乗り切っている。本件と類似の、「クレームの発明構成要件（特定事項）不足→サポート要件不充足」とする拒絶理由又は無効請求を受けた場合、本件における特許権者の主張あるいは裁判所の判断を参考にして、以下のように反論することが考えられる。

- ①クレーム中に直接的には記載されていない構成要件も、記載されている別の構成要件に関する記載から間接的に読み取れる。
- ②クレームの記載から一定の技術的思想が把握される場合には、発明の詳細な説明で一見必須であるように記述されている構成要件がクレーム中に存

在しなくても、サポート要件不備ではない。

- ③サブコンビネーションのクレームについても、①・②の線で強気に対応する（明細書作成時においても）。

イ) 明細書の作成段階での課題・効果の記載

前述のように、サポート要件判断時における“詳細発明”認定においては、発明の課題の認定が最も問題となると思われる。課題とその裏返しともいえる効果の説明に関しては、以下が考えられる。

- ①多様な複数の課題を同時に解決する（多様な効果を全て奏する）というような記載は避ける。なぜならば、複数の課題を同時に解決するためには、必須とされる発明の構成要件（解決手段）は当然多くなるため、そのうちの1つでもクレームに不記載だと、「課題を解決するための手段がクレームに反映されていないのでサポート要件不備」となってしまう。
- ②一般的な課題を基本的な課題として記載しておいて、審査対応の補正を加えた後のクレームも、その一般的な課題を解決するための手段と考えられるように仕組んでおく。そうすると、課題解決手段と補正後のクレームのマッチングが保て、サポート要件不備となりにくいのではないかと。これに対して、個別性の高い課題だと、その解決のために必須と判断される構成要件が具体的に特定されやすく、「課題解決手段不反映」の認定がなされやすいのではないかと。なお、進歩性主張において課題の特異性を主張する場合は個別性の高い課題のほうが有利だが…。
- ③サブコンビネーションのクレームは、相当チャレンジングなものも盛り込んでおく。

4.1.4 当初クレームから構成要件を削除する補正と“ニューマター”

4.1.4.1 補正の内容

本件特許の出願手続中において、特許権者は、下記の補正前請求項4の後段部からアンダーライン部を削除する補正を行った。この請求項4は、補正された形で特許された（改行と符号は筆者が施した）。

「【請求項4】 側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体4と、この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁5の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状

に屈曲した屈曲壁 10 によって設けた並列係合溝 9 とで構成したケース A と、

前記係合溝 9 に連結板 12 を介し対向する両側板 11 の上縁部を前記ケース A の閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダ B とからなり、

上記スライダ B と上記ケース A 或いは係合溝 9 との対向面に前記スライダ B の差し込みにもない押し戻され、かつ差し込み終了にもない係合関係になるような係止手段 21 を設け、この係止手段 21 を挟んで対向する面間に前記係止手段 21 の係合解除用具 22 の差込間隙 23 を設けたことを特徴とするケース。」

4.1.4.2 無効審判審決

審決では、以下のように述べて、上記補正はニューマターでないとした。

『当初明細書の段落【0037】に、「ただし、係合解除具 22 は、上記の構成に限定されず」と記載されていることなどに照らせば、本件発明 4 についての本件補正は、当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内においてされた補正である。』

4.1.4.3 無効審判請求人（原告）の主張

審決取消訴訟において、無効審判請求人は次のように主張した（アンダーラインは筆者が付した）。

『当初明細書における段落【0037】の記載は、あくまで「係合解除具」そのものの構成に関するものであって、「係合解除具」は当該実施例に限定されない旨記載されているにすぎず、「スライダ」の構成あるいは「差込間隙」の有無に関するものではない。審決は、当初明細書の内容を読み誤った不当なものである。

…当初明細書には、ケース及びスライダに関し、係合解除用解除具の差し込みのための間隙 23 が存在するものしか記載されていない。本件発明 4 の係合解除用解除具の差し込みのための間隙を有しないケース及びスライダに関しては、当初の明細書には何ら記載されていないし、間隙を有しないケース及びスライダを示唆する記載も一切ないのである。

したがって、当初明細書における本件発明 4 の請求項中の「この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙」なる文言を削除した補正は、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から自明な事項とは到底いえず、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を逸脱したもので、改正前特許法 17 条の 2 第 3 項に違反し

た補正である。』

4.1.4.4 裁判所の判断

裁判所は次のように判断した。

『段落【0037】の記載は、差し込み間隙が存在することを前提として、間隙に差し込む係合解除具の形状について論じているものであるから、当該記載をもって、差し込み間隙が設けられていない構成が記載されているということとはできない。

上記によれば、審決が、当初明細書の段落【0037】の記載を根拠として、係合解除具の差し込み間隙を設ける構成に関する記載を削除する本件補正を、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おいてなされた補正であると認定した点には、誤りがあるといわざるを得ない。

…当初明細書における【請求項 2】は、係合解除具を差し込む「間隙」をその構成要件とすることなく、スライダの抜止め係止手段のみを請求項 1 の発明に付加した発明を特許請求の範囲としたものであり、「発明の詳細な説明」欄においては、段落【0008】の記載が【請求項 2】の発明に対応している。そして、実施例について、段落【0020】ないし【0024】の記載及び図 3 が示されている。

上記によれば、本件発明 4 に関して、当初明細書における請求項 4 の記載から差し込み間隙に関する記載を削除した本件補正は、当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてなされた補正であって、改正前特許法 17 条の 2 第 3 項の要件を満たすものであるから、審決は結論において誤りはないというべきである。…

…審判手続においては、当初明細書及び図面（甲 4）における記載事項全体が審理の対象とされていたものであるから、審決取消訴訟において、審決が明示的に採り上げた箇所以外の記載を含めて、審決の判断の当否を論ずることができるのは当然である。』

4.1.4.5 検討

4.1.4.5.1 問題の所在

出願当初のクレームから構成要件（発明特定事項）を削除し、特許を受けようとする発明の範囲を広げることは、実務上よくあることである。最初にクレームを書くときは「これは必須の構成要件に違いない」と判断してクレーム中に記載した事項が、後から考えて（あるいは誰かから指摘を受けて）「なくてもよかった」となることが実際に多い。あるいは、最初に考え

ていた発明のポイントと異なるポイントに的を当て直して権利追及しようということとなった場合には、最初に考えていた発明のポイントにのみ関連する構成要件は、クレーム中に入れておく必要がなくなる。

このようなクレームから構成要件を削除する補正からは、補正のニューマターの問題と、サポート要件の問題が生じうる。日本の実務は前者の問題と捉え、米国の実務は後者の問題と捉えるようである（知財管理 Vol.56 No.8 2006 1164～7）。

本件の判決では、当初の請求項2が、問題の構成要件（差し込み間隙）がなくとも係合解除具の差し込みがありうることを表明しているとして、ニューマターではないとされた。このような請求項2がなかったらどうなっていたのか、若干背筋が寒くなる話である。

4.1.4.5.2 当初クレームから構成要件を削除する補正の取扱い概観

補正が認められるのはどのような場合であり、補正がニューマターとされるのはどのような場合か。審査基準や、いくつかの審判決例における、ニューマターであるか否かの判断の根拠をみると、次のとおりである。なお、審査基準及び各判決例については後で紹介する。

A 「ニューマターである」とする根拠

①当該構成要件のあるものしか開示されていない（ないものの記載・示唆がない）

- ・平成16（行ケ）4「ベランダ用パイプ取付金具」の審決
- ・平成15（行ケ）548「育苗用ポット」の審決及び判決

B 「ニューマターでない」とする根拠

①必須でないことの根拠が明細書の明文記載中にある

- ・平成16（行ケ）4「ベランダ用パイプ取付金具」の判決
（「・・・場合には」、4.1.4.5.4（1）参照）
- ・本件判決、平成17（行ケ）10220「ケース」
（当初明細書の請求項2は構成要件としていない）

②削除される構成要件が本来的に技術上の意義を有さない、必然的に伴うものでない、技術上の意義が追加・変更されない、付加的なものであること明らか

- ・審査基準4.2各論「上位概念化」
- ・平成16（行ケ）4「ベランダ用パイプ取付金具」の判決
（「技術的視点から見て必然的に伴うものと認めるこ

とはできない」]

・審査基準事例1「移動体通信システム」
（本願発明の課題の解決に係りなく任意の付加的な事項であることが明らか）

③当業者にとって自明（記載されているのと同然）

- ・審査基準の基本的な考え方
- ・平成16（行ケ）4「ベランダ用パイプ取付金具」の判決

これをみると以下がいえる。

- a) 明細書の明文の記載から理由付けるもの（A①、B①）と、削除される構成要件の技術的な意義から理由付けるもの（B②、③）がある。
- b) 判決は、明文の記載を重視する傾向が強い。

4.1.4.5.3 審査基準における「当初クレームから構成要件を削除する補正」の取扱い

以下、審査基準の中で「当初クレームから構成要件を削除する補正」に言及した部分を引用する（アンダーライン及び上点は筆者が付した）。

『4.特許請求の範囲の補正

4.1 一般原則

4.2 各論

(1) 上位概念化、下位概念化等

①請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになったり、概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえない。

②請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合（削除する事項が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は、新たに追加される事項がないから、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正といえる。

[補正が許される例]

例2：発明特定事項の一部を削除する補正

ダブルヘテロ型化合物半導体装置に関する発明の請求項の「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領

域」とする補正

(説明)

この例では、出願に係る発明の内容は、活性領域の半導体層を特定の構造と材料で構成することにあり、当初の請求項では、たまたま、ソース、ドレインは「不純物拡散領域」で構成されると限定されているが、ソース及びドレインは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさえすればよいことが明細書の記載から自明であり、補正は発明の技術上の意義になんら変更をもたらさない。

(参考：欧州特許庁技術抗告部審決 T802/92 (OJ 1995, 379))』

『第IV節 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集

事例1

発明の名称「移動体通信システム」

結論：ニューマターでない

[[説明]

この補正は、当初の請求項においては、携帯端末機から基地局に最初に情報を送信する際に「位置座標及びユーザー情報を識別番号とともに通信する」としていたものを、「ユーザー情報」を削除し、「位置座標を識別番号とともに通信する」とするものである。

「位置座標及び識別番号」を基地局へ通信することは、当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない。しかしながら、本願の発明が解決しようとする課題は、個々の専用物理チャネルの通信状態にかかわらず位置情報を取得して、位置情報に応じた情報を提供することを可能とすることであり、課題を解決するための手段は、所定のプロトコルで「再割り当て指示信号」を送信し、チャネルの切替をすることである。そして、最初に携帯端末機から基地局へ送信するステップは、チャネルを確立するために当然に必要なものであるところ、「ユーザー情報」は発明による課題の解決には関係がなく、この場合において「ユーザー情報」は任意の付加的な事項であることが明らかである。

そうすると、この補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえることができる。』

これをみると、審査基準では、明細書全体から読み取れる削除構成要件の技術的意義を重視し、それが任意の付加的事項（いわばオプション）にすぎないといえる場合には、その構成要件を削除することはニューマターでない、とのニュアンスが強いように感じられる。

4.1.4.5.4 判決例

(1) 平成16年(行ケ)4,「ベランダ用パイプ取付金具」

・平成16年6月28日言渡

・拒絶査定不服審判の審決取消訴訟

・平成5年改正特許法適用（施行日平成6年1月1日）、出願日：平成7年3月3日

・結論：ニューマターでない

クレーム補正内容（上点及び注は筆者が付した）

(1) 出願当初の特許請求の範囲の記載（下線は、本訴の争点を明らかにするために付したもの）

【請求項1】上面に下方階のベランダの立上がり壁部の上端部と上方階のベランダの下面との間に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した横部材と、該横部材の一端部に設けられ、ベランダの立上がり壁部の側面に当接可能に構成されるとともに外面に適宜数のクランプを付設した長縦部材と、前記横部材の他端部に設けられ、前記長縦部材の長さ方向の中間位置に対応する前記立上がり壁の反対側面を締付可能な締付手段を付設した短縦部材とからなることを特徴とするベランダ用パイプ取付金具。

【請求項2】前記長縦部材を角パイプから構成し、その上下の外面にクランプを回動自在に付設するとともに、それらのクランプと対向して前記長縦部材の内側面に形成したクランプ取付用の開孔部にキャップを付設し、該キャップにより前記長縦部材をベランダの立上がり壁部の表面より浮かせることによって、それらの各キャップの部分と前記短縦部材に付設された締付手段とにより前記立上がり壁部の側面を3点で締付ける構造にしたことを特徴とする請求項1記載のベランダ用パイプ取付金具。

(2) 本件補正による特許請求の範囲の記載

【請求項1】（注：補正前請求項1のアンダーライン部削除）

横部材と、該横部材の一端部に設けられ、ベランダの立上がり壁部の側面に当接可能に構成されるとともに外面に適宜数のクランプを付設した長縦部材と、前記横部材の他端部に設けられ、前記長縦部材の長さ方向の中間位置に対応する前記立上がり壁の反対側面を締付可能な締付手段を付設した短縦部材とからなるベランダ用パイプ取付金具において、

（注：ここまで補正前請求項1）

（注：ここから補正前請求項2、アンダーライン部削除）

前記長縦部材を角パイプから構成して、その上下の外面にクランプを付設するとともに、それらのクランプと対向して前記長縦部材の内側面に形成したクランプ取付用の開孔部にキャップを付設し、該キャップにより前記長縦部材をベランダの立上がり壁部の表面より浮かせることによって、それらの各キャップの部分と前記短縦部材に付設された締付手段とにより前記立上がり壁部の側面を3点で締付けるように構成したことを特徴とするベランダ用パイプ取付金具。

審決（アンダーラインは筆者が付した）

『上記のとおり、出願当初の明細書の記載によれば、「横部材」は、その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず、そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。この点、図3～5も同様である。

一方、補正発明1, 2は、「横部材」にそのような「係止部」を設けることについて何ら記載されていないから、補正発明1, 2が「係止部」のない「横部材」を構成要素の一部とする「ベランダ用パイプ取付け金具」を含むことは明らかであって、そのような「係止部」を有しない「横部材」は、出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内のもではない。』

裁判所の判断（アンダーライン及び上点は筆者が付した）

『2 なるほど、当初の特許請求の範囲の記載に従って、【0004】【課題を解決するための手段】には、「上面に下方階のベランダの立上がり壁部の上端部と上方階のベランダの下面との間に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した横部材」との記載があり、また、【0010】【発明の効果】に、「横部材の上面に形成した係止部を利用することにより各階のベランダ間に設置するサポート部材の設置作業が極めて容易になる」との記載がある。

しかしながら、【0005】【作用】には、「上方階のベランダの下面と下方階のベランダの立上がり壁部の上端部との間にサポート部材を設置する場合には、そのサポート部材の下端部を前記横部材の上面に形成した係止部に係合することにより極めて容易に設置することができる」との記載があり、この記載からみると、横部材の上面にサポート部材を係止することは、本願発明にとって付加的な要素にすぎないものと認められる。上記【0004】、【0010】の記載もこの付加的な要素

についての手段及び効果について触れたものと認めることができる。

当初明細書には、実施例の説明においてもサポート部材に関する記載があるが、あくまでも実施例に関するものにすぎず、上記認定を妨げるものではない。

3 そして、立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり、壁部の側面を締め付けるために、横部材の上面にサポート部材を上方から係止する構成が、技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから、「出願当初の明細書の記載によれば、「横部材」は、その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず、そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審決の認定は誤りである。』

(2) 平成 15 年（行ケ）548, 「育苗用ポット」

- ・平成 16 年 12 月 28 日弁論終結
- ・原出願日：平成 9 年 2 月 3 日
- ・分割出願日：平成 12 年 6 月 14 日
- ・無効審決の審決取消訴訟
- ・結論：ニューマターである→分割要件不充足→出願日遡及せず

原出願当初のクレーム

（アンダーラインは、訂正後のクレームにない文言を示し、筆者が付した）

「全体が薄肉に形成され、上端開口縁で終端する筒状の側壁と、排水孔を有する底壁とよりなるポットの複数が連結されてなり、各ポットは前記側壁の上端開口縁に外方へ張出した連結耳部を備え、複数のポットが前記連結耳部で分離可能に連結されていることを特徴とする育苗用ポット。」

本件特許の訂正後のクレーム

（アンダーラインは、原出願当初のクレームにない文言を示し、筆者が付した）

「全体が合成樹脂により薄肉に形成され、上端開口縁が四隅部にアールをつけた略四角形または円形をなす筒状の側壁と、排水孔を有する底壁とよりなるポットの複数が縦横に並列して連結されてなり、隣接するポット同士が、対向する上端開口縁においてごく僅かな幅でのみ引き裂き分離可能に連結されており、育苗土充填後あるいは育苗後に単体のポットに容易に分離できることを特徴とする育苗用ポット。」

審決

『原出願明細書又は図面には、隣接するポット（1）同士を、対向する上端開口縁（2）において、耳部（6）を介することなく、ごく僅かな幅でのみ引き裂き分離可能に連結した構成は記載されておらず、且つ、示唆されてもいない。』

そうすると、本件出願は、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載されていない事項を含んでいるので、本件出願は特許法44条1項で規定する適法な分割出願とは認めることができず、その出願日は、遡及せず、…特許法29条2項の規定に違反してされたものである。』

裁判所の判断

『隣接するポット同士が、対向する上端開口縁においてごく僅かな幅でのみ引き裂き分離可能に「直接」連結されている態様についての記載は、原出願当初明細書には見当たらない。』

してみると、原出願当初明細書には、隣接するポット同士が、対向する上端開口縁において、あくまでも耳部を介して、分離可能に連結されている態様が記載されているのみであって、隣接するポット同士が、対向する上端開口縁において、耳部を介することなく、分離可能に連結されている構成についての記載はないというべきである。

(3) 対 比

前記（1）、（2）の認定事実によれば、本件発明は、原出願当初明細書に記載されていないものである。そうであれば、本件発明に係る出願は、原出願当初明細書に記載されていない事項を含んでおり、不適法な分割出願というべきであるから、同出願の出願日は、原出願の出願日に遡及せず、現実の出願日である平成12年6月14日となる。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。』

(3) 判決例への感想

両判決例をみると、裁判所は明細書の明文記載の中に根拠を見出すことを求める傾向があるように思える。やはり、裁判所は、技術者の常識といったことよりも、文章に表れていることを重視するのであろう。この傾向に対する実務的対処方法については後述する。

4.1.4.5.5 考 察

（1）この「当初クレームから構成要件を削除する補正」の問題について、補正を極力制限すべきとするサイド（制限サイド）、及び、補正は柔軟に認められる

べきとするサイド（柔軟サイド）から考えられる見解は以下のとおりである。

制限サイド

- ①出願時の出願人の認識を超えて権利を与える必要はない。
- ②当初明細書でミス・軽率な点があったとしたら、それは出願人の責任である。補正が認められるのは誤記のレベルまでである。
- ③公開後に権利が拡大すると、公衆に不測の不利益が及ぶおそれがある。
- ④個別的に出願人に同情すべき事情があれば均等論で処理すればよい。

柔軟サイド

- ①出願当初のクレーム・明細書で明記されていることだけが出願人の認識を示すものではない。
- ②ミス・軽率は人間に付きものである。当業者なら、「発明者・出願人の本心ではない」と分るような過限定は削除を認めるべきである。
- ③発明者・出願人は、自らのアイデア・出費で発明完成に至っているのである。おまけに発明を公開してくれているのである。普通の権利書や契約書における書類作成上のミスと同一視すべきでない。極力、補正の自由度は高くすべきである。

(2) 筆者の私見及び実務上の指針

筆者としては、どうしても権利追及手続者としての下部構造に規定されるためか、柔軟サイドの肩を持ちたくなる。当業者が読めば、「ああ、これは、迂闊に限定を入れちゃってるな。」と分るような事項の削除は認められるべきと考える（その判断は困難を伴うことも多かろうが）。ただし、育苗用ポット事件については、“耳部”は、明細書の記載から、やはり必須かつ発明の中核的な構成要件の一つと評価されるのではないかと思え、これを削除したクレームに出願日遡及効を認めるのはマズイと感じる。

実務上の指針としては、やはり裁判所はなんらかの明文の根拠を求めないので、なんとかそれが残るようなことを考えざるをえない。姑息な方法ではあるが、課題を解決するための手段の部分で、ほとんどの構成要件について「好ましい」と表現したり、作用効果の文で、本件であったように「…の場合には」と表現して、構成要件が考えようによってはオプションなことであるとの明文根拠を残すことが考えられる。

（原稿受領 2008.5.7）