

# 特許請求の範囲の訂正における 「実質的変更」の判断基準

会員・弁護士 高石 秀樹・会員 中村 彰吾



## 概要

特許権侵害訴訟の提起に反撃するため被告から、或いは、訴訟とは無関係に第三者から、特許無効審判（特許法第123条）が提起された場合、特許が無効とされないための特許権者側の防御方法として、特許請求の範囲を訂正（特許法第134条の2、特許法第126条）することが多い。

この訂正は、特許法第126条第4項に規定される「実質上特許請求の範囲を…変更するものであってはならない」という制限を受ける。

ところで、後述する裁判例の中には、「実質上特許請求の範囲を変更」しないためには、特許請求の範囲に追加され得る新たな構成は、（明細書に開示があるのみならず、）周知技術でなければならないと判示するものが存在する。

しかしながら、新たな先行技術を提示されて無効審判を請求された場合において周知技術たる構成要素しか特許請求の範囲に追加できないとすれば、訂正の意義は大幅に失われる。いくら周知技術を追加しても、新たな先行技術との差別化には繋がらないからである（特に、最も重要である特許法第29条2項違反に基づく無効理由を回避する余地が殆どなくなってしまう。）。

本稿では、特許法第126条第4項の「実質的変更」に関する裁判例、学説、審判便覧、等を検討し、今後の裁判所における判断基準を予測するとともに、実務上の指針を提示する。

## 目次

### 1. はじめに

- 1.1 条文
- 1.2 特許法126条の趣旨
- 1.3 問題となる場面
- 1.4 本稿の目的

### 2. 「実質上の変更」に関する裁判例について

- 2.1 最高裁判決（最判47年12月14日・昭和41年（行ケ）第46号）
- 2.2 東京高判昭和47年10月17日・昭和43年（行ケ）第22号審決取消訴訟
- 2.3 東京高判昭和47年10月17日に続く、各裁判例について
  - 2.3.1 東京高判昭和55年8月27日・昭和53年（行ケ）第131号審決取消請求事件・無体財産権関係民事・行政裁判例集12巻2号427頁
  - 2.3.2 東京高判昭和57年7月15日・昭和56年（行ケ）86号審決取消請求事件・判時1059号134頁
  - 2.3.3 東京高判昭和58年3月23日・昭和56年（行ケ）123号審決取消請求事件・無体集15巻

1号215頁

- 2.3.4 東京高判昭和59年2月28日・昭和57年（行ケ）137号審決取消請求事件・特許管理34巻7号940頁
- 2.3.5 その他の裁判例
  - (1) 東京高判平成14年11月20日・東京高裁平成14年（行ケ）62号事件
  - (2) 東京高判平成14年2月27日・東京高裁平成12年（行ケ）275号事件
  - (3) 東京高判平成11年7月15日・東京高裁平成10年（行ケ）65号事件
  - (4) 東京高判平成8年9月5日・東京高裁平成7年（行ケ）107号事件
  - (5) 東京高判平成5年9月28日・東京高裁平成3年（行ケ）80号事件
  - (6) 東京高判平成2年12月17日・東京高裁平成1年（行ケ）52号事件
  - (7) 東京高判昭和62年5月14日・東京高裁昭和60年（行ケ）151号事件
  - (8) 東京高判昭和58年7月28日・東京高裁昭和55年（行ケ）346号事件

- 2.4 東京地判（民 46）平成 16 年 5 月 14 日・判例時報 1884 号 116 頁・判タ 1180 号 303 頁
- 2.5 小括（裁判例から導かれる、実質上の変更の判断基準について）
- 3. 審判便覧の規定
  - 3.1 平成 7 年 6 月 30 日以前の出願に係る特許に関する記載
    - 3.1.1 実質的変更にあたらぬ場合
    - 3.1.2 実質的変更にあたる場合
  - 3.2 平成 7 年 7 月 1 日以降の出願に係る特許に関する記載
  - 3.3 審判便覧に参考として挙げられた裁判例（一部抜粋）
  - 3.4 審判便覧についての検討
- 4. 学説
  - 4.1 「実質的変更」を「新たな別の目的・効果を付加すること」と捉えた場合の「新たな別の目的・効果」についての提案が為されているもの
  - 4.2 「訂正が第三者に不測の不利益を与えるか否かを最重要のメルクマールにする」という考え方
  - 4.3 私見
- 5. 諸外国における運用について
  - 5.1 米国
  - 5.2 欧州
- 6. 実務上の留意点
- 7. 考察（提言）
- 8. 追記

## 1. はじめに

### 1.1 条文

特許請求の範囲の訂正は「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない」（特許法 126 条 4 項、平成 6 年改正前特許法 126 条 2 項）。

また、平成 6 年改正前特許法における出願公告決定謄本送達後の補正（以下、「公告決定後の補正」という。本文中において「補正」と引用されている部分は、公告決定後の補正を意味する。）についても、利益状況は同様であることから、同様の制限が存在した（平成 6 年改正前特許法 64 条 2 項、126 条 2 項）。

なお、実用新案登録請求の範囲の訂正及び公告決定後の補正も同様であるため（実用新案法 14 条の 2 第 4 項、平成 6 年改正前実用新案法第 39 条第 2 項）、本稿においては、特許法の訂正について検討する。

### 1.2 特許法 126 条の趣旨

そもそも訂正に関する特許法 126 条は、第三者の予測可能性・法的安定性と、発明を公表した発明者の保

護との間を適切に調和する趣旨である。発明者としては、明細書の記載に不備が発見された場合や、新たに公知文献が発見された場合でも、これを回避し得る範囲で（減縮して）独占権を得ることを期待しており、他方、特許請求の範囲の記載が無制限に訂正されることが許されるとすれば、第三者の予測可能性が失われ、特許公報に記載されたクレームに対する信頼性も低下する。

このことから特許法 126 条は、特許請求の範囲の訂正を「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」限定し（3 項）、目的を「減縮」「誤記の訂正」「不明瞭な記載の釈明」等に限り（1 項）、更に、実質上の拡張又は変更を許さないものとした（4 項）。

### 1.3 問題となる場面

特許請求の範囲の訂正は、「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」（特許法 126 条 3 項、134 条の 2 第 5 項）から、特許法 126 条 4 項に定められた実質上の拡張又は変更が問題となりうる場面は、特許請求の範囲に訂正により付加した構成が当初明細書等に記載した事項の範囲内である場合である。

上述のとおり、特許法 126 条の趣旨は第三者と発明者の保護との調和である。

確かに、第三者の予測可能性のみを考慮すれば、当初明細書等に記載した事項の範囲内であれば予測可能性がないとは言いがたいが、特許法は、第三者に対し、当初明細書等に記載がある技術事項であっても、実質上拡張・変更する訂正を考慮することを義務付けるものではない。

### 1.4 本稿の目的

本稿においては、当初明細書等に記載した事項の範囲内であることを前提に、特許請求の範囲に如何なる範囲の訂正であれば、実質上の変更（特許法 126 条 4 項）と判断されるかについて、諸学説、特許庁審査基準、裁判例等を参照して、東京地判（民 46）平成 16 年 5 月 14 日（判例時報 1884 号 116 頁・判タ 1180 号 303 頁）の是非を含めて、筆者らの見解を示す。

## 2. 「実質上の変更」に関する裁判例について

### 2.1 最高裁判決（最判 47 年 12 月 14 日・昭和 41 年（行ツ）第 46 号）は、以下のように判示した。

「法は、特許出願に際し、願書に添附すべき明細書の『特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない』（三六条五項）ものとし、また、『特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない』（七〇条）ものとするのであつて、明細書中において特許請求の範囲の項の占める重要性は、とうてい発明の詳細な説明の項または図面等と同一に論ずることはできない。すなわち、特許請求の範囲は、ほんらい明細書において、対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、前記のように特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであつて、法一二六条二項にいう『実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの』であるか否かの判断は、もとより、明細書中の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべきであり、…

訂正の審判が確定したときは、訂正の効果は出願の当初に遡つて生じ（法一二八条）、しかも訂正された明細書または図面に基づく特許権の効力は、当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断はとくに慎重でなければならないのが当然である。」

以上のとおりであるから、訂正が「実質上の変更」にあたるか否かは、特許法 126 条の趣旨に鑑みて、明細書全体の記載からではなく、特許請求の範囲の項の記載を基準とし、かつ、この記載を信頼する一般第三者の利益保護を念頭において判断すべきものと解するのが、最高裁の判示である。

以下に、同最高裁判決以降に累積した下級審裁判例を紹介するが、各裁判例は同最高裁判決と抵触する判断を下したのではなく、訂正が「実質上の変更」にあたるか否かの判断基準を具体化したものである。

最判 47 年 12 月 14 日・昭和 41 年（行ツ）第 1 号も同旨を判示している。

### 2.2 東京高判昭和 47 年 10 月 17 日・昭和 43 年（行ケ）第 22 号審決取消訴訟

同裁判例は、「実質上の変更」の判断基準を示したりーディングケースとして極めて重要である。

同裁判例は、「実質上の変更」にあたるとして公告決定後の補正を認めなかった審決を維持した。〈審決維持－補正 NG〉

審決は、以下のように説示した。

「…補正は、要するに、第一銅塩と共に、さらに非着色性無機還元性物質、非汚染性有機老化防止剤の一種または二種以上の化合物を併用添加することを発明の構成要件として付加するものである。ところで、これら添加剤の機能をみると、非着色性無機還元性物質は、物定成分の結合によつて非着色性作用と耐熱耐光性の改良剤としての相乗作用効果を奏するものであり、また非汚染性有機老化防止剤は、この物質がポリアミドと無機第一銅塩との特定組成物に配合される有機老化防止剤として特に選択されたことにより、無機の第一銅塩の耐熱耐光性効果をより一層大ならしめるものであるから、補正により前記構成要件を付加することは、たとえポリアミドの耐熱耐光性を改良する点においては補正の前後を通じて共通していても、発明の構成要件、および作用効果を異にするものになるから、実質的には別の発明を構成することになるものと認められる。」

同審決に対し、原告は以下のような取消事由を主張して争った（※前提として、追加した「併用添加する」物質は、明細書に記載があった。）。

「本件補正により新たに併用添加すべきものとされた、…を着色防止のためポリアミドに添加することは、本願出願当時一般に知られていたことであり、また、…をポリアミドに添加することも、本願出願当時周知のことであつた。本件補正は、合成線状ポリアミドを汚染しないでその耐熱耐光性を改善するという目的を達成するために、無機の第一銅塩に、さらに右のような周知の技術手段であつた…及び…を併用添加することにより、着色汚染防止の効果と耐熱耐光性改善の効果とをいちだんと向上させたものというべきであるから、補正の前後を通じて、本願発明の目的及び作用効果に差異はなく、技術思想として同一の範疇にあるものであり、したがつて、特許請求の範囲を実質上変更するものでもないというべきである。」

これに対し、同裁判例は以下のように判示した。

「ある発明に新たな構成要件を付加することにより、形式上特許請求の範囲を減縮する場合、右の新たな構成要件の付加が当業者に周知の技術手段でないかぎり、特許請求の範囲を実質上変更するものというべき

である。すなわち、周知の技術手段を付加するに過ぎず、発明はその同一性を失うことなく、特許請求の範囲も実質上変更されることはないが、周知でない新規な技術手段を付加するときは、構成を異にし、したがって別個の発明となってしまうからである。…が、本願出願当時周知の技術手段であつたとまで認めることはできない。」

以上のとおり同裁判例は、付加される構成要件が周知技術でない限り、構成を異にし、実質上の変更にあつたと判示した。

同裁判例の事案は、当事者の主張が噛み合っていないように思われる。審決は、構成を付加して効果が向上する場合は、発明の構成要件及び作用効果を異にするに對し、原告は、取消事由として、付加した構成が周知技術であるから効果を向上させたものではないと主張したが、同審決に対する反駁となっていない。かかる議論の結果、何時の間にか、新たな構成要件の付加が周知技術でない限り実質上の変更にあつることが前提となつてしまい、当該事例において付加された構成要件が周知技術であるか否かのみが主張・立証されたものである。

したがって、同裁判例は異例であり、「付加される構成要件が周知技術でない限り…実質上の変更にあつた」という判示を一般化することはできない。現に、後述する平成16年5月14日東京地判まで、付加される構成要件が周知技術であるか否かを問題とする裁判例は存在しなかった。

同裁判例は、補正に拠り、効果が向上したことに明示的に言及していないが、同裁判例は審決の認定・判断に誤りはないと結論したところ、同審決は、「補正の前後を通じて作用効果の程度が一層大きくなること」を「実質的には別の発明を構成することになる」根拠としている以上、同裁判例も、補正前後で作用効果が向上したことを参酌して審決を維持したと考えることも可能である。

## 2.3 東京高判昭和47年10月17日に続く、各裁判例について

### 2.3.1 東京高判昭和55年8月27日・昭和53年（行ケ）第131号審決取消請求事件・無体財産権関係民事・行政裁判例集12巻2号427頁

同裁判例は、以下のように判示して、別の目的・効果を追加したことを理由に実質上の変更にあつたと判

断した。《審決維持－補正 NG》

同裁判例においては、「周知技術」は言及されていない。

「第二の補正の内容は、ローラのスラスト方向の振動の抑制という新たな別の課題を掲げ、これを解決するものとして、ローラのスラスト方向の振動を抑制するという効果を奏するとの新たな別の効果を記載したものである。」

もともと、考案は、一定の技術的思想の創作であるが、技術は、これを構成するいくつかの技術的要素が一体不可分に結合したものであつて、これにより、一定の目的をより適切効果的に達成しようとする手段に係り、この目的、効果は、当該技術と密接不可分に結びついているものである。ひいてまた、技術の用途する目的、効果が異なるときは、技術としても異なるにいたるものというべきである。したがって、ある考案について、その技術的構成要件に、さらにある構成要件を附加することにより、表面上、その考案が限定される場合でも、一方でその考案に新たな別の目的、効果を附加することは、実質上考案を異ならせることになるから、補正により、このような差異を生ぜしめることは、実用新案登録請求の範囲を実質上変更するものとして許されない…。」

### 2.3.2 東京高判昭和57年7月15日・昭和56年（行ケ）86号審決取消請求事件・判時1059号134頁

同裁判例は、以下のように判示して、補正は該考案が当然に備えていた構成を明瞭化したものであるから、実質上の変更にあつたないと判断した。《審決取消－特許庁に再係属した拒絶査定不服審判において、実用新案登録すべき審決があつた。》

同裁判例においては、「周知技術」は言及されていない。

同裁判例は補正前後の「目的・効果」の同一性について直接言及していないが、補正が当然に備えていた構成を明瞭化した補正である以上、補正の前後で構成は同一であり、当然に「目的・効果」も同一であることを前提としている。

「…このような装炭車が一般に備えている装置についての周知な事項に照らして、本件補正前の本願考案の明細書の内容を検討してみると、…との記載があるうえ、第1図ないし第3図によつても、…。更に、炉

頂面の置かれている特殊な諸条件のもとにおいてその全面を隈なく掃除するためには、炉頂掃除機は、装炭車の移動方向のみではなく、これと直角方向に移動させる必要もあることは自明なことであり、予期されるところである。」（下線部は、補正により追加された部分。）」

### 2.3.3 東京高判昭和 58 年 3 月 23 日・昭和 56 年（行ケ）123 号審決取消請求事件・無体集 15 巻 1 号 215 頁

同裁判例は、以下のように判示して、補正前後の「作用効果」は同程度であり、追加の「目的」は副次的なものであるから、実質上の変更にあたらないと判断した。同裁判例は、訂正前後で目的・作用効果は完全に同一である必要はなく、実質的に同一であれば足りると判断したものと評価できる。《審決取消－特許庁に再係属した拒絶査定不服審判において、実用新案登録すべき審決があった。》

同裁判例においては、「周知技術」は言及されていない。

「補正前の請求範囲の記載と補正後の請求範囲の記載とを対比すれば、本件補正後の本願考案が依然として本件補正前の本願考案の目的である『露光の適正・不適正と電池電圧の良・不良を併せ指示すること』を全く同程度に達成するものであることは明らかである。…

本件補正前の本願考案における前記目的に単に付加されたにすぎず、右目的がそれによつて置換されたとみられるものではない。…

換言すれば、それは本件補正前の本願発明の目的の達成に附随して生ずる事態に関する作用効果であり、その意味で右目的に従属し、これに奉仕するものとみられるのである。したがつて、右の付加された作用効果ないしは目的は、本件補正前の本願考案の目的に付随する副次的なものというべきであり、これを右補正前の考案の目的を逸脱するものとみるのは相当でない。」

### 2.3.4 東京高判昭和 59 年 2 月 28 日・昭和 57 年（行ケ）137 号審決取消請求事件・特許管理 34 巻 7 号 940 頁

同裁判例は、以下のように判示して、「新たな目的」を追加したことを理由に実質上の変更にあたと判断した。《審決維持－補正 NG》

同裁判例においては、「周知技術」は言及されてい

ない。

「本件補正は、…出願公告された本件考案の目的とは関係のない…という新たな目的を付加するものであるから、実質上実用新案登録請求の範囲を変更するものである。」

#### 2.3.5 その他の裁判例

##### (1) 東京高判平成 14 年 11 月 20 日・東京高裁平成 14 年（行ケ）62 号事件

⇒訂正により新たな「目的乃至効果」が生じたと認定して実質上特許請求の範囲を変更しているとした特許庁の判断を、技術的意義を誤認したものとして、審決を取り消した。《審決取消－特許庁に再係属した訂正審判は、独立特許要件を具備していないとして認められなかった。（「実質上の変更」にあたるか否か判断しなかった。）》

##### (2) 東京高判平成 14 年 2 月 27 日・東京高裁平成 12 年（行ケ）275 号事件

⇒「登録時明細書に記載された訂正前発明の技術的課題及び作用効果は…訂正によって訂正されていない」から「新たな技術的課題を解決するための手段を、…付加したものであるということはできず」と判示して、審決を取り消した。《審決取消－特許庁に再係属した無効審判は、独立特許要件を具備していないとして認められなかった。（「実質上の変更」にあたるか否か判断しなかった。）》

##### (3) 東京高判平成 11 年 7 月 15 日・東京高裁平成 10 年（行ケ）65 号事件

⇒「本件補正によっては、補正前の本願第 1 発明の目的を逸脱したとはいうことはできず（その目的から当然に予測される作用効果の範囲内のものである）、本件補正によって、補正前の特許請求の範囲を実質上変更するものではない」と判示して、審決を取り消した。《審決取消－特許庁に再係属した拒絶査定不服審判において、特許すべき旨の審決が下された。》

##### (4) 東京高判平成 8 年 9 月 5 日・東京高裁平成 7 年（行ケ）107 号事件

⇒「訂正事項（d）で付加された作用効果は、訂正前の本件発明の目的の範囲内において、特許請求の範囲の減縮に伴って附随して生じる副次的なものということができるから、これを訂正前の本件発明の目的を逸脱するものとみるのは相当ではない。」と判示して、審決を取り消した。《審決取消－特許庁に再係属した訂正審判において、訂正が認められた。》

## (5) 東京高判平成5年9月28日・東京高裁平成3年(行ケ)80号事件

⇒「本件発明の具体的目的は、補正前、補正後のいずれの明細書の発明の詳細な説明の記載によっても…と認められるから、本件発明の具体的目的に変更はなく…特許請求の範囲の実質上の変更にあたらない。」と判示して、無効審判請求を成り立たないとした審決を維持した。〈審決維持-補正OK〉

## (6) 東京高判平成2年12月17日・東京高裁平成1年(行ケ)52号事件

⇒「訂正前の明細書に、『…』との記載を付加することは、ガラス板が何により凹面状に曲げられた状態にされるのかを明瞭にするものであって、異質な目的、効果を期待するものではない。」と判示して、特許請求の範囲を変更するものではないとした審決を維持した。〈審決維持-訂正OK〉

## (7) 東京高判昭和62年5月14日・東京高裁昭和60年(行ケ)151号事件

⇒「本件補正却下決定は、本件補正後の発明の目的についての認定を誤った結果、本件補正は本件補正前の発明の目的の範囲を逸脱するものであって、実質上特許請求の範囲を変更するものであると誤って判断したものである。」と判示して、審決を取り消した。

## (8) 東京高判昭和58年7月28日・東京高裁昭和55年(行ケ)346号事件

⇒「補正後の発明の目的は、補正前の発明と全く同一であって、新たな技術的目的、効果は何ら加えられていない…、技術思想を実質的に変更するものには当たらない。そして本件補正によって追加された実施例も前記のように発明の目的とする効果をより明確にしたに過ぎない。」と判示して、審決を取り消した。

## 2.4 東京地判(民46)平成16年5月14日・判例時報1884号116頁・判タ1180号303頁

2.4.1 東京地判平成16年5月14日(平成13年(ワ)12933号損害賠償等請求事件)は、以下のように判示して、公告決定後の補正により新たに付加された構成が出願時の周知技術でない場合には、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の実質的変更にあたりと判示し、同補正前の特許請求の範囲に記載された発明は進

歩性を欠くとして(特許法29条2項違反)、権利濫用の抗弁を認めた。(※同裁判例は、「特段の事情」について何も述べていない。)

なお、同裁判例は、侵害訴訟において裁判所が実質的変更について判断をした唯一の裁判例であるが、審決取消訴訟と論理構造に相違はない筈である。

「特許請求の範囲に新たな構成を付加していることで、一見すると特許請求の範囲の減縮にあたる補正であっても、その補正によって、補正前と補正後とで発明の同一性が失われて別個の発明と評価されるような場合には、実質的に特許請求の範囲を変更する補正に該当するものとして、公告決定後の送達後の補正としては許されない。…この場合において、補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が、同発明の特許出願当時、当業者にとって周知の技術手段(周知技術)に該当しない場合には、補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は、特段の事情のない限り、別個の発明というべきである。けだし、周知の技術手段を付加するものである限りは、発明はその同一性を失うことがなく、特許請求の範囲も実質上変更されることはないが、周知でない新規な技術手段を付加するときは、特段の事情のない限り、構成を異にすることになり、別個の発明となってしまうからである。

また、本件補正の前後における特許請求の範囲を具体的に比較しても、補正前の特許請求の範囲においては…という構成のみが開示されていたものであるところ、補正後の特許請求の範囲においては、…ことに伴う不都合を解消するにとどまらず、…ことに伴う不都合をも解消するものとして、従前の構成とは技術的思想を異にするものというべきである。そうすると、本件補正前の発明と本件補正後の発明は、その構成を異にする別個の発明というほかはない。」

2.4.2 同裁判例の判断は、近時の裁判例及び特許庁審査基準とは異質なものであり、付加された構成が(出願時の)周知技術であるか否かを問題とする点において、東京高判昭和47年10月17日に回帰したものである。

しかしながら、同判決の論理に従えば、特許請求の範囲の訂正が認められる場面は、当初明細書等に記載した事項の範囲内であり、かつ、それが出願時に周知技術であった場合に限られることとなる。しかし、上

述したとおり、訂正（旧公告決定後の補正）の制度は、新たに公知文献が発見された場合でも、特許請求の範囲を減縮し、特許（進歩性）を維持することを可能とする制度である。これが実質的に認められなければ、特許権は極めて脆いものとなってしまい、発明者は発明を公表するモチベーションを失ってしまうから、第三者と発明者との保護を適切に調和するという特許法126条の趣旨を没却する。

にもかかわらず、同判決が述べるように（原則として）訂正により周知技術しか付加し得ないとすれば、特許法29条の2又は特許法36条による無効理由は回避しようとしても、訂正により進歩性（特許法29条2項）が認められる場合は実質的に想定し得ない。特許法126条に規定された「訂正」制度は、進歩性にかかる特許法29条2項の無効理由を回避し得えないものとは考えられておらず、同判決の帰結は極めて不合理である。

近時の各裁判例と整合するように合理的に解釈するのであれば、同裁判例は、構成を追加すれば発明の目的も変化することが通常であると考えて、寧ろ、訂正（公告決定後の補正）の前後で発明の目的が変わらない場合を「特段の事情」と位置付けて、その場合には実質上の変更にあたらぬと判断したものと解釈する余地も皆無ではないが、解釈として無理がある。

**2.4.3** 同裁判例は、「補正前の明細書に開示されたところに従い、特許請求の範囲を減縮する限り、第三者の利益を害することはない」旨の訴訟引受人の主張に対し、「仮保護の権利は補正前の特許請求の範囲の記載について発生するのであって、公告決定後の補正により特許請求の範囲に記載されていなかった技術事項を取入れることで、特許公報の記載上発明の技術的範囲に含まれていなかった技術事項を特許発明出願時に遡って特許発明の技術的範囲内のものとして保護した場合に、第三者の利益を害することは明らかである」と判断するのみならず「最高裁平成10年（オ）第364号・同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁により、無効事由の存在することが明らかの特許権に基づく権利行使が権利の濫用として許されないことが明らかとされた状況の下においては、本来別個の発明として評価されるべき発明を補正により取り込むことにより従前の特許出願を維持することを許すことは、特許公報の特許請求の範囲の記載上無

効事由を有し、権利行使の許されないものとして第三者に表示されている特許権を、第三者に予測し得ない形で不当に維持するものであり、従前に増して、第三者に不当な不利益を与えるものというべきである」と判断している。

同裁判例が考えるところの特許権者と第三者との利益調和の基準は、第三者は、特許請求の範囲に記載されている限りで進歩性を有するか否かを検討すれば足り、明細書に開示された技術事項であっても、（周知技術でない限り、）訂正により減縮された場合に進歩性が認められることまで検討する義務を負わせないというものである。

もちろん、特許権者と第三者との利益調和の基準は論理必然的に一つに決まる訳ではないから、同裁判例が論理的に誤りであると断ずることはできない。

しかしながら、最判平成12年4月11日以降でも、①東京高裁平成14年（行ケ）62号事件、②東京高裁平成12年（行ケ）275号事件などは、追加した構成要件が「周知技術」であるか否かを問題としていない。

更に、同裁判例の後であっても、例えば平成18年（行ケ）10125号事件は「…という構成要件を追加することにより、…との作用効果を生ずるものであるが、この作用効果は…本件特許公報の記載に周知技術を勘案して見ると、当業者が明らかに認識することができるものであるから、本件特許公報に記載されていない新たな作用効果ではない」と判断して、作用効果の同一性を理由として実質上の変更を否定した。また、平成17年（行ケ）10552号事件は「特許請求の範囲は、対世的な絶対権たる特許請求の効力範囲を明確にするためのものであるから、前述した実質的な変更の有無は、明細書全体の記載からではなく、特許請求の範囲の項の記載を基準とし、かつこの記載を信頼する一般第三者の利益保護を念頭において判断すべきものと解するのが相当である」と述べて、上述した最高裁判決（最判47年12月14日）の規範をそのまま当て嵌めて、訂正事項は「特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになる」と判断して、実質上の変更にあたるとした。何れの裁判例も、追加した構成要件が「周知技術」であるか否かを問題としていない。

**2.4.4** 以上のとおり、最判平成12年4月11日以降も、更に同裁判例（東京地判平成16年5月14日）

以降も、追加した構成要件が「周知技術」であるか否かを問題としない裁判例が東京高裁・知財高裁で出されているのに対し、同裁判例に追従するものは見あたらないこと、また、同裁判例は控訴後に訴え取下げにより終了しており上級審の判断を経っていないことに鑑みれば、今後の実務指針としては、「実質上の変更」にあたるか否かを検討する際に於いても、同裁判例が定立した規範が重視されるべきではない。寧ろ、同裁判例及びリーディングケースである東京高判昭和47年10月17日を除く裁判例の潮流に従って、この点について判断されるべきであると思料する。

## 2.5 小括（裁判例から導かれる、実質上の変更の判断基準について）

以上のとおりであるから、訂正が「実質上の変更」にあたるか否かは、特許法126条の趣旨に鑑みて、明細書全体の記載からではなく、特許請求の範囲の項の記載を基準とし、かつ、この記載を信頼する一般第三者の利益保護を念頭において判断すべきであり（最判47年12月14日）、具体的には、訂正（公告後補正）前後の発明・考案の目的ないし作用効果が実質的に同一であるか否かを基準として判断すべきであると思料する。

ここで留意すべきことは、各裁判例は、訂正（公告後補正）前後の発明・考案の目的ないし作用効果の実質的同一性を検討する際に、形式的に言えば、特許請求の範囲（実用新案登録の範囲）同士を比較していると理解される裁判例が存在し、他方、発明の詳細な説明同士を比較していると理解される裁判例も存在しており、更に、何れとも判然としない裁判例も多数存在する。もっとも、上述した訂正審判の制度趣旨及び最判47年12月14日の判示に鑑みれば、訂正（公告後補正）前の（発明の詳細な説明を含む）明細書全体から発明の目的・作用効果が理解し得れば第三者の予測可能性は充分であるから、訂正（公告後補正）前後の明細書全体から理解される目的・作用効果同士を比較すべきであると考えらる。

もっとも、東京地判平成16年5月14日が存在する以上、これを無視することはリスクがある。これに対する実務上の対応は、6項において後述する。

## 3. 審判便覧の規定

審判便覧には、「実質上特許請求の範囲を拡張又は

変更するもの」について、以下の記載が存在する（一部抜粋）。

### 3.1 平成7年6月30日以前の出願に係る特許に関する記載

#### 3.1.1 実質的変更にあたらぬ場合

訂正前の特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項につき、その発明の具体的な目的の範囲内における技術的事項の減縮的変更は、平成6年改正前特許法第126条2項の実質上特許請求の範囲を変更するものにあたらぬ。

#### 3.1.2 実質的変更にあたる場合

訂正により、特許請求の範囲が減縮されるものであっても、訂正前の請求項に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更する場合。

### 3.2 平成7年7月1日以降の出願に係る特許に関する記載

平成7年7月1日以降の出願に係る特許については、発明の目的が、必要的記載事項でなくなったことに鑑み、従来の「具体的目的内の減縮」でなくてはならないという考え方は採られなくなった。

「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの（例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正）や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するものをいう。

### 3.3 審判便覧に参考として挙げられた裁判例（一部抜粋）

3.3.1 「実質的変更」という要件については、明細書全体の記載ないしその記載から導き出される発明の基本的思想の同一性を基準とすべきでなく、特許請求の範囲の記載を基準としてなされるべきである（最高判昭41(行ツ)1号(昭47.12.14)(判タ297号220頁)）。

3.3.2 特許請求の範囲の特定の染料の製造方法か

ら右染料を使用する特定の繊維及び繊維製品の染色又は捺染法に変更しようとする明細書の訂正は特許請求の範囲を実質上「変更」するものであるとしたもの(東高判昭45(行ケ)20号(昭46.6.29)(無体集3巻1号254頁))。

### 3.4 審判便覧についての検討

以上の記載から理解できるように、審判便覧においては「実質的変更」となるか否かの判断基準として、「発明の目的」が必要的記載事項であった平成7年6月30日以前の出願に係る特許については、「その発明の具体的な目的の範囲内における技術的事項の減縮的変更」であるか否かが判断基準とされている。

一方、「発明の目的」が必要的記載事項でなくなった平成7年7月1日以降の出願に係る特許については、「特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの(例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えること)によって特許請求の範囲をずらす訂正)や、発明の対象を変更する訂正」等を挙げている。

また、参考として挙げてある裁判例から考えて、「実質的変更」の判断対象は、明細書全体の記載ではなく、特許請求の範囲の記載を基準とすべきこと、及び、いわゆるカテゴリーの変更は「実質的変更」となることを前提としている。

発明の「目的」と「効果」は表裏の関係にある。つまり、「効果」は、「発明の目的の達成の程度を確認するために当該発明によって生じた特有の技術的效果」であり、「発明は、目的とする効果を先行の技術手段により一層的確に達成しようとするもの」(注解特許法[第三版]上巻390頁)である。

そうすると、少なくとも平成7年6月30日以前の出願に係る特許に関しては、上述の裁判例(東京高判昭和55年8月27日・昭和53年(行ケ)第131号)が示した「目的・効果の同一性」という判断基準と同様の判断基準が採用されたと理解できる。

平成7年7月1日以降の出願に係る特許については判断基準が明確ではないが、発明の目的が必要的記載事項でなくなったことに伴う判断基準の変更であること、及び、平成7年7月1日の前後で判断基準を抜本的に変更するような特筆すべき裁判例が出された事実もないことから、「請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えること」によって特許請求の範囲

をずらす訂正」という判断基準も、平成7年7月1日以前の出願に係る特許についての判断基準と本質的には大きな変化はないと見るべきである。平成7年以降の出願に係る特許について「実質的変更」の有無を判断した裁判例は少ないが、例えば、平成10年出願に係る特許3153513号の無効審判請求に関する東京高裁平成14年(行ケ)62号事件は、訂正により追加された構成要件から生ずる作用効果は「特許公報に記載されていない新たな作用効果ではない」と判示して、「目的」には言及しないものの、「作用効果」の同一性を判断基準としている。(平成7年7月1日以降の出願に係る特許については、今後の裁判例の蓄積を注視する必要がある。)

## 4. 学説

「実質的変更」に関する、いくつかの学説を紹介する。

### 4.1 「実質的変更」を「新たな別の目的・効果を付加すること」と捉えた場合の「新たな別の目的・効果」についての提案が為されているもの<sup>(1)</sup>

実質的変更となる「新たな別の目的・効果」を、「少なくとも、イ)減縮後の発明の目的・効果が減縮前の明細書に記載されず、又は、明細書・図面から当業者が容易に推知することができないもの、ロ)減縮後の発明の目的・効果が減縮前の発明に内在し、もしくはその前提として包含され、又はその目的・効果に付加し、もしくはその延長線上にあるということができないもの、を意味するものと解すべきであろう。」と考えている。

従来裁判例を適切に整理した判断基準であり、概ね賛成できる。

但し、「実質的変更となる『新たな別の目的・効果』」の判断基準であり、更に「少なくとも」という前提が付加されているため、実務上問題となる、「実質的変更とならない」新たな別の目的・効果がどのようなものであるか、についての理解が若干困難となることを否めない。

### 4.2 「訂正が第三者に不測の不利益を与えるか否かを最重要のメルクマールにする」という考え方<sup>(2)</sup>

この学説は、特許法126条の趣旨として「訂正審判制度は発明者と第三者の利害の適正な調和を図る」ことが「クレームの訂正」の場面に発現したもの、と考

えている<sup>③</sup>。

具体的には、補正事項を追加しても第三者に不利益を与えないか否かを判断基準として提案している。

上述の最高裁判決（最判 47 年 12 月 14 日・昭和 41 年（行ツ）第 46 号）に即した見解であり、傾聴に値する提案であると考えられる。

もっとも、本学説は、明細書の発明の詳細な説明中に「本発明方法を実施するに際し、その効果を更に高めるために着色防止剤として第 1 銅塩とほぼ同量の無機の還元性物質、例えば…などと併用しても良い」との記載が存在していた場合、第三者が当該記載を参照することを当然に予想し、「例えば」以下に列挙された物質を請求項に加える訂正は「第三者に不利益を与えない」と主張するが、明細書に開示があるとしても当然に実質的変更にあたらないものではないことは上記 1 項において詳述したとおりであり、各裁判例もこれを前提としていること、更に「第三者が当該記載を参照することを当然に予想」するか否かの当て嵌めが不明確となることが懸念される。

#### 4.3 私見

思うに、本規定の趣旨は、この学説が主張するように「訂正審判制度は発明者と第三者の利害の適正な調和を図る」点にある。

そして、「特許請求の範囲の項の占める重要性はとうてい発明の詳細な説明または図面と同一に論ずることはできない」（最高判 47.12.14『判タ』297 号 220 頁）のであるから、『実質的変更』という要件については、特許請求の範囲の記載を基準としてなされるべきである」点についても首肯できる。

しかし、特許法第 126 条第 4 項は「変更」の全てを否定しておらず、「実質的」変更のみを禁じている。ここに、上記「第三者に不利益を与えない」か否かのメルクマールが登場する余地が存在する、と考えられる。

筆者らは、以上の検討を考慮して、次のような提案をしたい。即ち、「実質的変更」にあたらないための要件として、

- 「①明細書中に、特許請求の範囲の変更の余地が明示（例えば上記『無機の還元性物質』の例示）されており、  
②当該変更を加えた後の発明の奏する効果が、特許請

求項記載の発明の奏する効果と『同じ方向性』（ベクトル）を持つ、」

ことを提案したい。

①の要件を満たすことにより、「第三者に不利益を与えない」と考えられる。また、②の要件を満たすことにより、訂正前後の特許請求の範囲に記載の発明により奏される効果は、

（訂正前）⇒

（訂正後）⇒⇒

のように、そのベクトル（例えば、上述の裁判例（昭和 43 年（行ケ）第 22 号審決取消訴訟）での「耐熱耐光性の改善」）の大きさのみが異なり、ベクトルの方向自体が異なる要素（例えば、耐熱耐光性と無関係の「物理的強度が強化する」等）は追加されていない。

このように、ベクトルの大きさのみが異なる発明は、請求項を基礎として判断しても「実質的」には変更されないと考え得る。明細書に記載された効果を見た第三者は、当然、その効果を同じベクトル方向に改善することは考え得るであろうから、そのような訂正は「第三者に不利益を与えない」と考えられるからである。

なお、

（訂正前）→

（訂正後）→

のように、ベクトルの方向が多少異なる場合であっても、その程度によっては、「実質的」な変更ではないとして、許容される余地を残すべきである（東京高判昭和 58 年 3 月 23 日・昭和 56 年（行ケ）123 号審決取消請求事件参照）。

したがって、筆者らは、上記①②に加えて、

「③新たに加えられる構成（周知技術か否かを問わない）を加えることによって、訂正前の請求項記載の発明によって奏される効果のベクトルから、訂正後の請求項記載の発明によって奏される効果のベクトルへの『方向の変化』が、訂正発明の出願時における当業者からみて、常識的であること、」

を判断条件として提案したい。

何故なら、出願時においてさえ、当業者にとって上記「方向の変化」が望ましいことが常識的であるならば、明細書の開示に基づいて、上述のような「ベクトルの方向自体が異なる」訂正を行っても、上述の最高裁判決（最判 47 年 12 月 14 日・昭和 41 年（行ツ）第 46 号）において述べられている「訂正の審判が確定

したときは、訂正の効果は出願の当初に遡って生じ(法一八条), しかも訂正された明細書または図面に基づく特許権の効力は、当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断はとくに慎重でなければならないのが当然である。」という判旨と合致すると考えられるからである。

例えば、上記裁判例(昭和43年(行ケ)第22号審決取消訴訟)において、「耐熱耐光性の改善」という課題に加えて、更に「物理的強度の強化」を図る必要がある点については当業者間において常識であったが、「耐熱耐光性の改善」及び「物理的強度の強化」の双方を可能とする構成は非公知であり、訂正対象の明細書にその構成が開示されていたような場合が該当する。

この③の要件を満足すれば、訂正によって不利益を被る可能性のある第三者も、「耐熱耐光性の改善」という課題に加えて、更に、「物理的強度の強化」を図る必要がある点については十分に認識しているため、訂正を認めても、不利益を被る可能性は低い。

他方、「耐熱耐光性の改善」という課題に加えて、更に、「可塑性の増強」を図る必要がある点については、業界では全く期待されていなかった場合は、「耐熱耐光性の改善」という課題に加えて、更に、「可塑性の増強」を図る構成を追加する訂正は認められるべきではない。第三者に不利益を与える可能性が高いからである。

なお、「出願時において、当業者にとって上記『方向の変化』が望ましいことが常識的」であるか否かは、第三者に不利益を与えないために、当該訂正前の請求項に係る具体的な技術レベルにおける「常識」である必要、即ち、過度の「上位概念」レベルで「常識」であるとの判断を避ける必要、があると考える。

筆者らは、このように「第三者に不利益を与えるか」を軸に「実質的」変更の是非を判断することが、発明の保護と利用の調和を図る特許法第1条の趣旨にも合致すると信じる。

## 5. 諸外国における運用について

### 5.1 米国

広く知られているように、米国においては、特許発行後2年間は reissue 手続によって、明細書の開示の範囲内であれば、クレームを拡張することも認められており、本論点と関連する論点は存在しない(35USC

251条)。

また、再審査(35USC 302条)や、特許後2年経過後の再発行においても、クレームの拡張のみが禁じられ、「実質的変更」のような制限は存在しない。

米国においては、特許時に侵害でなかった行為が、クレームの訂正によって侵害となることを防ぐ、という観点からクレームの拡張のみが制限されているのである<sup>(4)</sup>。

「特許時に侵害でなかった行為が、クレームの訂正によって侵害となることを防ぐ」という観点は、第三者保護の目的のために必要十分なものであると考えられ、わが国における「実質的変更」のような規定は、第三者のどのような利益を保護するためのものであるか、些か疑問を感じざるを得ない。

### 5.2 欧州

EPOにおいては、特許後の、異議手続中で、異議申立人からの攻撃に対して、クレームの訂正が可能である(Art 101(1), (2) EPC, 及び、規則 57(1), 57a, 及び、58(2))。

訂正の要件は Art 102(3), 54, 56, 57, 84, 123(2), 及び 123(3) EPC に規定されており、本論点と関連する可能性のある条文として 123(3) EPC (欧州特許の請求の範囲は異議申立手続においては、与えられた保護を拡張するようには補正できない) が挙げられる。

この規定は、特許されたクレームの範囲(scope)を「拡張」してはならないことを意味する<sup>(5)</sup>。そして、EPO 審判部のケース・ローを参照しても<sup>(6)</sup>、特許されたクレームを「拡張」しないで「変更」したという判断は見あたらない。(参考までに、EPO の審判部のケース・ロー中には、わが国の裁判例では認められなかった、カテゴリーの変更を認めた事例も存在する(例えば、T 423/89)。

従って、EPO においても、日本の特許法第126条第4項に規定されるような「実質的変更」による制限は存在しないと考えられる。

## 6. 実務上の留意点

ここで、以上の諸点を踏まえて、裁判例、審判便覧及び学説から導き出させる、実務上の留意点について言及したい。

以上のように、裁判例及び審判便覧等によれば、

- ①訂正前の請求項に記載された発明の目的・効果が、訂正後の請求項記載の発明のそれと異なることを要求する場合、及び、
- ②訂正によって追加される構成が周知技術であることを要求する場合、
- の2つの場合が存在する。

上述のような訂正審判又は訂正請求が必要とされる状況下において、②の周知技術の追加しか許されないとすれば、新たに提示された先行技術との差別化は極めて困難となり、特許権者の防御にとって大きな問題となる。

このようなリスクを可及的に避けるためには、明細書作成段階で、予め、種々の作用・効果を奏する、「ベクトル」の異なる（後述）発明を請求項に記載しておくことが望ましい。

訂正審判又は訂正請求においては、請求項の削除には制限は無い（特許法第126条第1項第1号、同法第3項、第4項）、新たに提示された先行技術に抵触する請求項のみを削除し、それ以外の請求項を用いて攻撃を継続することが可能であるからである。

より具体的には、発明の効果に着目する。例えば、発明の基本的効果が「耐熱耐光性の改善」であった場合には、それとは異質な効果（例えば「物理的強度を強化」）をなるべく多く考え、それらの「異質な効果」を実現するための追加的構成（少なくとも基本的効果と組み合わせることが非周知のもの）を加えた下位請求項を作成することが望ましい。

請求項のドラフトが、時間的都合等によって間に合わない場合には、少なくとも明細書中にそのような種々の効果のバリエーションと、当該効果を実現するための構成をなるべく多数記載しておき、分割出願中に、上記のような請求項を立てることを検討すべきである。

## 7. 考察（提言）

訂正審判（請求）の制度趣旨に鑑みれば、訂正が「実質上の変更」にあたるか否かの判断基準については、東京高判昭和47年10月17日及び東京地判平成16年5月14日が定立した「周知技術」に限る旨の規範が定着すべきでない。裁判例の潮流に従い、また、訂正審判の制度趣旨及び最判47年12月14日を踏まえて、訂正（公告後補正）前後の明細書全体から理解される目的・作用効果が実質的に同一であるか否かが基

準とされるべきである（但し、平成7年1月1日以降の出願に係る特許については、訂正（公告後補正）前後の明細書全体から理解される作用効果が実質的に同一であるか否かが基準とされるべきである）。

このような理解は、裁判例に対応する特許庁の審査基準・審判便覧に合致し、有力な学説も支持するところであり、また、明細書に記載されている事項について訂正を過度に制限しないことが（米国・欧州との）国際的調和に馴染むことから、極めて妥当であると考ええる。

また、筆者らは、上記の基準を更に検討して、上記4.3項に示したような具体的な基準をもって「実質変更」の有無を検討することを提唱する。

もっとも、念のために東京地判平成16年5月14日を踏まえた指針としては、明細書作成段階で、種々の作用・効果を奏するベクトルの異なる発明を従属項に予め記載しておくことで、リスクを軽減することが可能となる。

## 8. 追記

本稿受領から掲載までの期間に、本稿における議題に関連するいくつかの判決が、以下のように為されている。

- (1) 本稿で紹介している裁判例のように、訂正の前後での発明の目的が変更されているか否かを基準とするものとしては、知的財産高等裁判所平成19年1月25日判決（平成18年（行ケ）10070、10071、10072号事件）、及び、知的財産高等裁判所平成20年11月12日判決（平成19年（行ケ）10315号事件）が挙げられる。これらの判決においてはいずれも、訂正前後の請求項に係る発明の目的に変化が無いことを理由に、「実質的変更」にあたらないと判示している。
- (2) いわゆる内的付加（訂正前の請求項の或る構成自体要件を更に限定するもの）又はそれに近い案件が多く見られる。例えば、知的財産高等裁判所平成21年3月10日判決（平成20年（行ケ）10257号事件）、知的財産高等裁判所平成21年3月24日判決（平成21年（行ケ）10399号事件）、知的財産高等裁判所平成21年7月21日判決（平成20年（行ケ）10288号事件）等である。

これらの判決においては、発明の目的等には言及せず、“訂正前の請求項の或る構成を具体化しただ

けである”等の理由で「実質的変更」にあたらないと判示しているが、何れのケースも、訂正前後の明細書全体から理解される作用効果が実質的に同一であると認められる。

(3) 知的財産高等裁判所平成19年2月22日判決（平成18年（行ケ）10206号事件）では、マンホールの枠体への施錠装置に係る発明において、請求項に係る発明を訂正により、明細書に記載されていた2つの実施例の一方から他方へ変更した点が「実質的変更」にあたると判断している。一方の実施例では「軸」と「鉤」が別々に移動（裁判所が“特許クレームでカバー”していると認定）、他方の実施例が、「軸」と「鉤」が一体的に移動するものであった。このケースは、訂正前後の明細書全体から理解される作用効果が異なると認められる。

(4) 4.3項において筆者らが提案した基準に照らして、更に検討する。

ア. 上記(1)及び(2)の各事件においては、

①明細書中に、特許請求の範囲の変更の余地が明示（例えば上記「無機の還元性物質」の例示）されており、

②当該変更を加えた後の発明の奏する効果が、特許請求項記載の発明の奏する効果と「同じ方向性」（ベクトル）を持つ、

の2つの要件を満足するか否かの判断基準による判断結果と、判決における判断結果が一致すると考えられる。

イ. 他方、上記(3)の事件においては、筆者らの提案する3つの要件のうち第3の要件、即ち、

③新たに加えられる構成（周知技術か否かを問わない）を加えることによって、訂正前の請求項記載の発明によって奏される効果のベクトルから、訂正後の請求項記載の発明によって奏される効果のベクトルへの「方向の変化」が、訂正発明の出願時における当業者からみて、常識的

であること、  
が問題となる。

確かに、機械分野一般では、一对の嵌合部材が一体的に移動するものと、別々に移動可能なものとの双方が存在することは「常識的」であろう。

しかし、上述のように、「出願時において、当業者にとって上記『方向の変化』が望ましいことが常識的」であるか否かは、第三者に不利益を与えないために、当該訂正前の請求項に係る具体的な技術レベルにおける「常識」である必要、即ち、過度の「上位概念」レベルで「常識」であるとの判断を避ける必要があると考えれば、当該「マンホールの枠体への施錠装置」に係る技術分野においては、必ずしも、「出願時において、当業者にとって上記『方向の変化』が望ましいことが常識的」であるとまでは言い切れないと考えられる。

その結果、上記③の要件を充足しない結果、判決と同様に、筆者らの提案する判断基準によっても、上記(3)の事件においては、「実質的変更」となる、という結論が導かれる。

#### 注

(1)「特許法概説」（第12版）有斐閣 吉藤幸朔 pp.615～616

(2)「注解特許法」（第3版 下巻）青林書院 中山信弘 pp.1361～1374

(3)「注解特許法」（第3版 下巻）青林書院 中山信弘 pp.1364

(4)「米国特許法逐条解説」（第4版）（社）発明協会 ヘンリー幸田 p.260 下から2行～末行参照

(5)20.4.3項（244A頁）、20.4.5項（245頁）、EUROPEAN PATENT HANDBOOK, OYEZ/BENDER, 1982

(6)[http://db1.european-patent-office.org/dwl/legal/case\\_law/clr\\_all\\_en.pdf](http://db1.european-patent-office.org/dwl/legal/case_law/clr_all_en.pdf)

（原稿受領 2007. 3. 17）