

発明特定事項を削除する補正と 新規事項の追加



会員 小林 茂

概要

請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なった場合、審査基準によれば、補正後の請求項に係る発明が当初の明細書等に記載されておらず、また上位概念化することが自明でないときには、その補正は新規事項の追加と認定されることとなる。しかし、審査基準においては、出願当初に上位概念化していれば、その上位概念化が許容されるか否かはいわゆるサポート要件を充足するか否かによって判断されるのに対して、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なうことにより上位概念化したときには、上位概念化できることが出願当初の明細書等の記載から自明であるか否かによって判断されるので、上位概念化することが困難であり、発明の保護が不十分となる。このため、私見においては、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正により上位概念化したときにも、新規事項の追加となるか否かはサポート要件を充足するか否かによって判断する。

1 審査基準

請求項の記載から発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加となって、特許法第17条の2第3項に違反するか。

ここで、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。

そして、特許法第17条の2第3項の「明細書、特許請求の範囲又は図面……に記載した事項」(以下、「明細書等に記載した事項」という)が、何を意味するかが問題となる。

ところで、文言的には、「明細書等に記載した事項」を「明細書等に記載した技術的事項」(「技術的事項」は明細書等の記載の表現内容自体であって、技術的用語を含む)と解することができ、また「明細書等に記載した事項」を「明細書等に記載した発明」と解することもできる。

そして、特許・実用新案審査基準(以下、単に審査

基準という)には、「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……なる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえない」と記載されており、また「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である補正といえる」と記載されている⁽¹⁾。

ここで、「明細書等に記載した事項」を「明細書等に記載した技術的事項」と解したときには、請求項の記載から発明特定事項を削除する場合に、明細書等に記載した技術的事項以外の技術的事項が追加されることになる場合がありうるようになってしまう。したがって、審査基準における「明細書等に記載した事項」とは、「明細書等に記載した発明」であり、上記「明細書等に記載した事項以外の事項が追加される」場合

とは、明細書等に記載した発明以外の発明が追加される場合であると考えられる。

以上のことを前提とするならば、審査基準においては、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、補正後の請求項に係る発明が当初の明細書等に記載されておらず、また上位概念化することが自明でないときには、その補正は新規事項の追加と認定されることとなる。たとえば、請求項1の発明特定事項の「貫通孔を設けた金属板」から「貫通孔を設けた」を削除する補正がなされたときに、明細書等に「金属板に貫通孔を設けなくともよい」、「貫通孔の代わりに溝を設けてもよい」などと記載されておらず、また「貫通孔を設けた金属板」を有する「装置」を「金属板」を有する「装置」に上位概念化することが自明でないときには、その補正は新規事項の追加と認定されることとなる。

なお、判例には、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、補正後の請求項に係る発明が明細書に記載されていない場合には、その補正は新規事項の追加と認定されることとなると解すると思われるもの⁽²⁾がある。

2 考察

では、審査基準に示されるように、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、補正後の請求項に係る発明が当初の明細書等に記載されておらず、かつ上位概念化することが自明でないときには、その補正は新規事項の追加であると認定することは妥当であろうか。

工業所有権法逐条解説には、特許法第17条の2第3項の趣旨として、権利付与の迅速化および第三者の監視負担の軽減が挙げられている⁽³⁾。

では、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたとき⁽⁴⁾に、権利付与の迅速化の妨げになり、第三者の監視負担の増大を招くこととなるか。

まず、新規性、進歩性を理由とする拒絶理由通知がなされた後に、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なったときには、新規性、進歩性について再度調査する必要はなく、権利付与の迅速化の妨げになることはない。たとえば、新規性、進歩性を理由

とする拒絶理由が通知されたのちに、請求項1の発明特定事項の「貫通孔を設けた金属板」から「貫通孔を設けた」を削除する補正が行なわれたときには、通常「貫通孔を設けた金属板」が拒絶理由で引用された引例に記載されまたは周知であるから、「金属板」が記載された文献が存在するかどうか、「金属板」を用いることが周知かどうかについて再度調査する必要はないので、権利付与の迅速化の妨げになることはない。

しかし、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なったときには、補正により請求項に係る発明の技術的範囲が拡大されるから、先願について再度調査する必要が生ずるので、権利付与の迅速化の妨げになるとともに、たとえば製品の製造を計画している者は、特許出願についてどのような補正がなされるかを監視していなければならないから、第三者の監視負担の増大を招くこととなる。たとえば、請求項1の発明特定事項の「貫通孔を設けた金属板」から「貫通孔を設けた」を削除する補正が行なわれたときには、先願に補正後の請求項1に係る発明の技術的範囲に含まれる技術的範囲を有する発明についての先願が存在するかどうかについて再度調査する必要があるから、権利付与の迅速化の妨げになるとともに、貫通孔を設けない金属板を用いたものも補正後の請求項1に係る発明の技術的範囲に含まれるから、第三者の監視の負担の増大を招くこととなる。

これに対して、拒絶理由通知がなされた後に、請求項に記載された発明特定事項を他の発明特定事項に変更する補正を行なったとき、請求項に新たな発明特定事項を追加する補正を行なったときには、新規性、進歩性について再度調査しなければならない、審査が遅延し、迅速に権利付与をすることができない。

また、請求項に記載された発明特定事項を他の発明特定事項に変更する補正を行なったときには、請求項に係る発明の技術的範囲が変更するから、先願について再度調査しなければならない、審査が遅延して、迅速に権利付与をすることができず、また第三者の監視の負担の増大を招くこととなる。

なお、請求項に新たな発明特定事項を追加する補正を行なったときには、請求項に係る発明の技術的範囲が限縮するから、先願について再度調査の必要はなく、また第三者の監視の負担の増大を招くことはない。

そして、以上のことは、請求項に記載された発明特定事項を他の発明特定事項に変更する補正を行なったときに、上記の他の発明特定事項が出願当初の明細書等に記載されているか否かにかかわらず、また請求項に新たな発明特定事項を追加する補正を行なったときに、上記の新たな発明特定事項が出願当初の明細書等に記載されているか否かにかかわらない。すなわち、請求項についての補正によって新規事項が追加されなくとも、その補正によって迅速に権利付与をすることができない場合、第三者の監視の負担の増大を招くこととなる場合がありうる。

このことからするならば、確かに、特許法第17条の2第3項によって、権利付与の迅速化を図り、第三者の監視負担を軽減することができる場合はもちろんあるが、権利付与の迅速化を図ること、第三者の監視負担を軽減することは、特許法第17条の2第3項の本来の立法趣旨ではないと考える。

したがって、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、権利付与の迅速化の妨げになり、また第三者の監視負担の増大を招くこととなるからといって、それだけで請求項の記載から発明特定事項を削除する補正が特許法第17条の2第3項に違反すると解すべきではない。

そもそも特許法は、発明の公開の代償として特許権を付与することを骨子とする法律である。この点に鑑みるならば、特許出願時に想到されていない発明すなわち公開されない発明については、特許権を付与すべきではないこととなる。そして、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等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することにより、特許出願時に想到されていない発明について特許権が付与されるのを防止することが、特許法第17条の2第3項の本来の立法趣旨であると考えられる。

とするならば、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、請求項についてなされた補正が特許法第17条の2第3項に違反するか否かは、補正後の請求項に係る発明が特許出願時に想到されていたか否かを基準として判断すべきであると考えられる。

ところで、特許法第36条第6項第1号には、特許請求の範囲の記載は、「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」となるようにしなければならないと規定されている。この規定はいわゆるサポート要件を定めているが、特許出願時に想到されていない発明については、特許権を付与すべきではないという趣旨に基づいて規定されている。

したがって、私見によれば、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされたときに、特許法第17条の2第3項の明細書等に記載した事項の範囲内といえるためには、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足していることを要すると思われる。

3 私見と審査基準との対比

私見によれば、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なったときには、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しているか否かにより判断するが、補正後の請求項に係る発明が明細書等に記載されていれば、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しているから、新規事項の追加にはならない。

一方、審査基準によっても、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なったときに、補正後の請求項に係る発明が明細書等に記載されていれば、新規事項の追加にはならない。

したがって、私見と審査基準とで相違が生じうるのは、補正後の請求項に係る発明が明細書等に記載されていない場合である。

そして、審査基準には、特許法第36条第6項第1号に関して、「請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。」と記載されている⁽⁵⁾。

したがって、私見によれば、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なった場合には、補正後の請求項に係る発明が明細書等に記載されていなくとも、補正後の請求項に係る発明が、詳細な説明に記載

した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度のものであるときには、新規事項の追加とはならない（以下、一般化の基準という）。この場合、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう判断される。たとえば、請求項1の発明特定事項の「貫通孔を設けた金属板」から「貫通孔を設けた」を削除する補正が行なわれたときには、補正後の請求項に係る発明が、詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度のものであるときには、明細書に「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」、「貫通孔の代わりに溝を設けた金属板を用いてもよい」などと記載されていなくとも、新規事項の追加とはならない。この場合、「貫通孔を設けた金属板」という具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないように判断される。

一方、審査基準によれば、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なった場合には、補正後の請求項に係る発明が明細書等に記載されていなくとも、上位概念化できることが出願当初の明細書等の記載から自明であるときには、新規事項の追加とはならない（以下、自明の基準という）。

そして、審査基準には、「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」と記載されている⁽⁶⁾。したがって、たとえば、請求項1の発明特定事項の「貫通孔を設けた金属板」から「貫通孔を設けた」を削除する補正が行なわれた場合には、明細書に「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」、「貫通孔の代わりに溝を設けた金属板を用いてもよい」などと記載されておらず、しかも出願時の技術常識に照らして、「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」ということが明らかでなく、「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」ということが明細書に記載されているのと同然であると理解できないときには、その補正は新規事項の追加と認定されることとなる。

このように、自明の基準の場合には、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

なければならぬとされているのに対して、一般化の基準の場合には、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう判断される。したがって、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を行なった場合に、自明の基準の場合には、新規事項の追加であると認定されるときにも、一般化の基準の場合には、新規事項の追加であると認定されないことがありうると考える。

つぎに、上述した判例の対象出願である特願平11-212589号（特開2001-2101号公報、以下判例対象出願という）において、出願当初の請求項4の記載から、「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を設けた」という発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加となるかについて検討する。

判例対象出願の出願当初の明細書には、係止手段を有し、かつ係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けない実施の形態は記載されていない。また、判例対象出願の出願当初の明細書等に接した当業者が、判例対象出願の出願時の技術常識に照らして、係止手段を設けた場合であっても、係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けなくともよいことが明らかであるということとはできず、また係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けなくともよいという事項が、判例対象出願の明細書に記載されているのと同然であると理解できる事項であるとはいえない。したがって、自明の基準においては、上記の発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加であると認定されると考える。

なお、判例対象出願についての審決⁽⁷⁾においては、上記の発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加であると認定されている。

しかし、判例対象出願の明細書等を詳細に検討すれば、係止手段を設けた場合であっても、係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けなくとも、係止手段の係合を解除することができる場合もありうるのであり、しかも係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けたという特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう判断されるべきであるから、補正後の請求項4に係る発明は、詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度のものであるといえる。したがって、一般化の基

準においては、上記の発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加ではないと認定されると考える。

なお、上記の判例においては、上記の発明特定事項を削除する補正は新規事項の追加ではないと判示されている。

4 再度の考察

以上のように、私見によれば、発明特定事項を削除する補正の場合には、一般化の基準により判断することとなり、発明特定事項を追加、変更する補正の場合には、自明の基準により判断することとなる。このため、私見においては、発明特定事項を削除する補正の場合と発明特定事項を追加、変更する補正の場合とで異なる取り扱いをすることになる。

しかし、発明特定事項を削除する補正の場合と発明特定事項を追加、変更する補正の場合とでは以下のような相違がある。すなわち、発明特定事項を削除する補正の場合には、出願当初において請求項に必須でない発明特定事項を記載したときには、発明の技術的思想を公開しているのに、補正によって請求項に係る発明の技術的範囲を拡張することが許容されないとするならば、特許法が発明の保護を目的としていることに反する結果となる。一方、当初の明細書等に記載されていない発明特定事項を追加し、または当初の明細書等に記載されていない発明特定事項に変更する補正の場合には、発明特定事項を追加、変更した発明の技術的思想が出願当初に開示されていたとはいえないから、そのような補正を許容しなくとも、特許法が発明の保護を目的としていることに反することはない。

したがって、発明の保護のためには、発明特定事項を削除する補正の場合と発明特定事項を追加、変更する補正の場合とで、新規事項の追加についての判断を別にすべきである。

また、上述のように、審査基準によれば、出願当初において上位概念化していれば、上位概念化が許容される特許出願であっても、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正によって上位概念化したときには、上位概念化することが自明でなければ、補正によって上位概念化することが許容されない。たとえば、出願当初の明細書には「貫通孔を設けた金属板」が記載されており、「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」、「貫通孔の代わりに溝を設けた金属板を用いても

よい」などと記載されていないにもかかわらず、請求項1の発明特定事項として単に「金属板」と記載しており、この請求項1がサポート要件を充足している、「金属板」を有する「装置」に上位概念化することが許容される特許出願を考える。このような特許出願について、出願当初において請求項1の発明特定事項として「金属板」ではなく「貫通孔を設けた金属板」と記載した場合には、請求項1の記載から「貫通孔を設けた」を削除する補正が行なったときに、「金属板」を有する「装置」に上位概念化することが自明でなければ、補正によって上位概念化することが許容されず、請求項1の記載から「貫通孔を設けた」を削除する補正は許容されない。

これは、上記のような特許出願においては、出願当初において上位概念化されているときには、そのことによって出願当初において上位概念化された技術的思想が表されているのに対して、補正によって上位概念化するときに、出願当初においては上位概念化された技術的思想が表されていないことによるとも考えられる。たとえば、出願当初の請求項1の発明特定事項として単に「金属板」と記載した場合には、そのことによって出願当初において「金属板」を有する「装置」に上位概念化された技術的思想が表されているのに対して、出願当初において請求項1の発明特定事項として「貫通孔を設けた金属板」と記載した場合には、出願当初においては「金属板」を有する「装置」に上位概念化された技術的思想が表されていないことによるとも考えられる。

しかしながら、審査基準によれば、出願当初において上位概念化されているときにも、その上位概念化が許容されないことがある。たとえば、出願当初の明細書には「貫通孔を設けた金属板」が記載されており、「貫通孔を設けない金属板を用いてもよい」、「貫通孔の代わりに溝を設けた金属板を用いてもよい」などと記載されていないにもかかわらず、請求項1の発明特定事項として単に「金属板」と記載しているときに、この請求項1がサポート要件を充足していなければ、「金属板」を有する「装置」に上位概念化することは許容されない。

そして、出願当初において上位概念化されているときには、出願当初において上位概念化された技術的思想が表されていたのであれば、上位概念化された技術的思想が表されているにもかかわらず上位概念化が許

容されない場合があるのは不合理である。たとえば、請求項1の発明特定事項として単に「金属板」と記載しているときには、出願当初において「金属板」を有する「装置」に上位概念化された技術的思想が表されていたのであれば、「金属板」を有する「装置」に上位概念化することが許容されないのは不合理である。ゆえに、出願当初において上位概念化されているときにも、必ずしも出願当初において上位概念化された技術的思想が表されていたとはいえない。

したがって、出願当初において上位概念化したときには、上位概念化が許容される特許出願であっても、補正によって上位概念化したときには、上位概念化を許容しないのは不合理であり、私見のように、出願当初において上位概念化した場合と補正によって上位概念化した場合とを同様に扱うべきである。

以上のことから、請求項の記載から発明特定事項を削除する補正がなされた場合に、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しているときには、特許法第17条の2第3項の要件を充足すると考える。

注

- (1) 第Ⅲ部 明細書，特許請求の範囲又は図面の補正，第1節 新規事項，4 特許請求の範囲の補正，4.2 各論，(1) 上位概念化，下位概念化等
- (2) 知的財産高等裁判所判決 平成17年9月14日（平成17年（行ケ）第10220号）
- (3) 特許庁編集，社団法人発明協会発行の工業所有権法（産業財産権法）逐条解説の特許法第17条の2第3項の解説
- (4) 実際の請求項の補正においては，請求項の記載に発明特定事項を追加する補正，請求項に記載された発明特定事項を他の発明特定事項に変更する補正，請求項の記載から発明特定事項を削除する補正を組み合わせた補正が行なわれるのが一般的であるが，ここでは請求項の記載から発明特定事項を削除する補正に注目して検討する。
- (5) 第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲，第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件，2 特許請求の範囲の記載要件，2.2 第36条第6項，2.2.1 第36条第6項第1項（留意事項）
- (6) 第Ⅲ部 明細書，特許請求の範囲又は図面の補正，第1節 新規事項，3 基本的な考え方
- (7) 審判番号 無効2004-35047号

（原稿受領2009.8.11）

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報，言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり，編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に，筆者への反論，編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で，氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ，投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。