

「除くクレーム」とする補正および構成要件を削除する補正に関する判決



会員 高瀬 彌平

要 約

本稿は、いわゆる「除くクレーム」とする補正・訂正および構成要件を削除する補正について、これらが補正・訂正の制限に関する規定（特許法 17 条の 2 第 3 項、同法 126 条第 3 項）に違反するか判断した判決を検討する。また、「除くクレーム」とする補正により生ずる明細書等の記載不備（特許法 36 条違反）について判断した判決も検討する。判決の要点は、下記のとおりである。

(1) 「除くクレーム」とする補正・訂正について

新たな技術的事項を導入しないものである限り、特許法 29 条の 2 または特許法 39 条による拒絶理由通知を受けた場合に先願発明との重複部分を除く場合に限られることなく、一般的に使用できる（感光性熱硬化性樹脂組成物事件大合議判決（ソルダーレジスト事件判決））。ただし、除いた後に何が残るか想定できないときは、記載不備（特許法 36 条 6 項 1 号違反および同法 36 条 6 項 2 号違反）となる（配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版事件判決）。

(2) 構成要件を削除する補正について

発明の課題解決に不可欠の構成要件を削除する補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものでなく、補正の制限（特許法 17 条の 2 第 3 項）違反となる（細断機事件判決およびインクジェット記録装置用インクタンク事件判決）。

1. はじめに

(1) 「除くクレーム」とする補正・訂正と新規事項

「除くクレーム」とする補正は、クレームを $A + B \rightarrow A + b1$ （ただし $b1$ は除く）のように、補正前の表現形式を残したまま、 $A + b1$ をクレームから除くものであるが、特許法 17 条の 2 第 3 項に違反するものであって、いわゆる新規事項の追加になるのではないかと懸念がある。その理由は、当初明細書等に $b1$ が記載されていない場合、 B から $b1$ を除いた後に残されるものについても、出願当初明細書等に記載されていないことになるからである。

「除くクレーム」とする補正は、特許法 29 条の 2 または特許法 39 条による拒絶理由通知を受けた場合に、先願発明との重複部分である $A + b1$ をクレームから除いて拒絶理由を解消するために使われることが多い。しかし、特許出願人は、出願の時点で、自己の発明の一部が先願発明と重複していることを知り得ないから、出願当初明細書等に B から $b1$ を除いたものを

記載することはできない。

そこで、審査基準は、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（29 条 1 項 3 号、29 条の 2 又は 39 条）を失う可能性がある場合に補正前の請求項に記載した表現形式を残したまま、当該重なりのみを除く補正」は、「例外的に、」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取り扱うことにしていた。しかし、この審査基準の例外的取り扱いが判決により否定された。

感光性熱硬化性樹脂組成物事件大合議判決（知財高裁平成 20 年 5 月 30 日判決、平成 18 年（行ケ）10563 号）は、除くクレームを使用する訂正について、新たな技術的事項を導入しないものである限り『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正であり、認められると判示した。また、この判決は、「除くクレーム」について、「例外的に」新規事項でないことと取り扱う審査基準は適切でないとして判示したので、「除くクレーム」は、新規性等（29 条 1 項 3 号、29 条の 2

又は39条)を失う可能性がある場合のみならず、その他の場合にも使用可能となった。また、この判決を受けて、審査基準から例外扱いする旨の文言が削除された(平成22年6月1日改訂)。

このようにして、「除くクレーム」とする補正・訂正は、新たな技術的事項を導入しないものである限り、「例外的に」ではなく、一般的に新規事項とならないとされたのであるが、「除くクレーム」が記載不備となるか否かは別問題である。

配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版事件判決(知財高裁平成21年9月30日判決 平成21年(行ケ)10041号)は、「除くクレーム」とする補正について、除いた後に何が残るか想定できないことを理由として、記載不備(特許法36条6項1号違反および同法36条6項2号違反)であると判断している。この件は、進歩性(特許法29条2項)を失う可能性がある場合に「除くクレーム」を使用したケースである。

以上をまとめると次のようになる。

除くクレームとする補正・訂正は、新たな技術的事項を導入しないものである限り、先願発明との重複部分を除く場合に限られることなく、一般的に使用できる。ただし、除いた後に何が残るか想定できないときは、記載不備(特許法36条6項1号違反および同法36条6項2号違反)となる。

(2) 構成要件を削除する補正・訂正と新規事項

クレームA+Bから構成要件Bを削除してAのみを残す補正は、クレームの範囲を拡大するものであるから、限定補正である「除くクレーム」とは似て非なるものである。このタイプの補正は、構成要件Bを削除するだけであるから、一見すると新たな技術的事項を導入しないように見える。しかし、判決は、削除した構成要件が課題解決に不可欠の構成要件である場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正でない判断している。

細断機事件判決(知財高裁平成21年10月28日判決 平成21年(行ケ)10049号)およびインクジェット記録装置用インクタンク事件判決(知財高裁平成19年5月30日判決 平成18年(ネ)10077号)は、分割出願に係る発明は、発明の課題解決に不可欠の構成要件を削除しているので、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものでなく、分割出願の要件を満たしていないと判断している。通常の補正・訂正についても当てはまる判断である。

発明の課題解決に不可欠の構成要件を削除する補正・訂正は、新規事項の追加となる。

以下、「除くクレーム」とする補正・訂正および構成要件を削除する補正に関する判決の概要を示す。

2. 「除くクレーム」とする補正・訂正に関する判決

2. 1 感光性熱硬化性樹脂組成物(ソルダーレジスト)事件大合議判決(知財高裁平成20年5月30日判決,平成18年(行ケ)10563号)

2. 1. 1 事案の概要

特許権者は、特許法29条の2を理由とする特許無効審決に対し、審決取消訴訟を提起した後に、先願発明との重複部分を除いた「成分(A)～(D)を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。ただし、(A)『…』と(B)『…』とC『…』とD『…』である多官能エポキシ樹脂(TEPIC:日産化学(株)製,登録商標)とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」という除くクレームに訂正する訂正審判を請求したところ、審決を取消す旨の1次判決があり、これを受けて特許庁は「訂正を認める。特許無効審判の請求は成り立たない。」と審決した。本件は特許無効審判請求人がその取消を求めた2次訴訟である。

2. 1. 2 原告主張の審決取消事由

除くクレームによる訂正は、平成6年改正前特許法134条2項ただし書きにいう「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」における訂正といえない。除くクレームに関する審査基準は特許法に反するものであり、本来認められるものでない。

2. 1. 3 判決理由の要点

判決は、補正の要件として、平成6年改正前特許法17条2項が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」について、一般的な判断基準を示した(下記参照)。

「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面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。」

その上で、判決は、発明のうち、先願発明と同一である部分を、「除くクレーム」によって除外する訂正を

請求する場合についても、上記の判断基準が適用されることを明らかにした（下記参照）。

「特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものである限り『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正である」

判決は、以上のような解釈に基づいて、本件訂正は特許法に適合すると判断した（下記参照）。

「引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって、本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、…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するものである。」

また、判決は、審査基準の例外的な取り扱いは適切でないとした（下記参照）。

「『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。したがって、『除くクレーム』とする補正についても、…明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきところであり、『例外的な』取り扱いをする余地は無いから、審査基準の除くクレームに関する記載は、上記の限度において特許法の解釈と適合しない」

2. 2 配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版事件判決（知財高裁平成21年9月30日判決 平成21年（行ケ）10041号）

2. 2. 1 概要

除くクレームを使って「金属板又は合成樹脂板」及

び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」を除いた補正後の発明は、下記理由により記載不備であると判断した。一般的な固体の物質は、いずれも研磨しうる材料であり、変形量が少ないとしても弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれる。クレームの材料から「一般的な固体の物質」を除いた後に、どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。

2. 2. 2 特許庁における手続

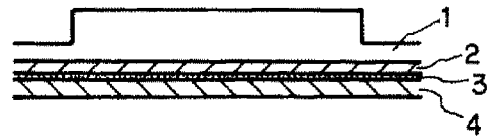
特許出願→最後の拒絶理由→手続補正（本件補正）→補正却下の決定（特許法36条6項1、2号違反により、独立特許要件を欠く）・拒絶査定→不服審判請求・手続補正（本件補正と同内容）→拒絶審決（進歩性欠如・補正却下決定は正しい）

2. 2. 3 本願発明

(1) 発明の詳細な説明・図面

本発明の課題は、カップリング現象（凸部の周辺の高さが凸部の中央部に比べて厚くなる）が生じにくい、液晶表示部の配向膜印刷用樹脂凸版を提供することにある。

1：樹脂凸版本体、2：ベースフィルム、3：感圧型接着剤層、4：金属板又は合成樹脂板



(2) 本件補正後クレーム（下線は補正部分）

【請求項1】液状光硬化性樹脂を硬化させることによって形成された樹脂凸版本体、ベースフィルム層、感圧型接着剤層、金属板又は合成樹脂板の順に、直接積層されてなり、該金属板又は該合成樹脂板の剛性は、該樹脂凸版本体、該ベースフィルム層又は該感圧型接着剤層の剛性よりも高く、該樹脂凸版本体裏面は、該ベースフィルム層を通して光を照射することにより、硬化せしめられたものであり、該感圧型接着剤層は全体に互ってほぼ均一な厚みを有し、且つ該感圧型接着剤層側に位置する該金属板又は該合成樹脂板の表面は平坦であることを特徴とする、液晶表示部の配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版。

但し、前記金属板又は前記合成樹脂板は研磨しうる弾性体ではないし、前記樹脂凸版を構成するその他の材料もいずれも研磨しうる弾性体ではないし、かつ、前記樹脂凸版にはいかなる態様でも研磨しうる弾性体

が付加されることはない。

2. 2. 4 審決理由の要点（不服 2005 - 4062 号）

(1) 進歩性の判断

本件補正後の発明は、特公平 3 - 74380 号公報および周知技術に基づき当業者が容易に発明することができたものであるから、特許を受けることができない。

(2) 審査において特許法 36 条 6 項 1, 2 号違反により、独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した点に誤りはない。

一般的に固体の無機物、固体の有機物又は無機物及び有機物からなる固体の物質は、研磨しうる材料であるし、また変形量は少なくとも弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれる。

したがって、「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」が「研磨しうる弾性体ではない」との特定により、一般的な固体の物質（一般的な金属板又は一般的な合成樹脂板も）が除かれることになるので、本件特許請求の範囲の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」に何が残るのか明確でない。

本件明細書及び図面を参酌しても、「研磨しうる弾性体」は定義されておらず、明確でない。

本件特許請求の範囲からも、また本件明細書及び図面を参酌してもなお、「研磨しうる弾性体」を除いたものが、どのようなものであるか特定できないから、本件特許請求の範囲の記載は不明確であり、発明の詳細な説明には、その裏付けもなく、特許法 36 条 6 項 1, 2 号に規定する要件を満たしていない。

2. 2. 5 原告主張の審決取消事由（特許法第 36 条 6 項 1, 2 号に関する部分のみ）

本願補正発明は、いわゆる除くクレームであり、除くクレームにおいて、引用発明を除くために挿入された用語は、引用発明の記載された特許公報等で使用されたとおりの内容のものと理解すべきである。知的財産高等裁判所平成 20 年 5 月 30 日判決（平成 18 年（行ケ）第 10563 号）（筆者注：ソルダーレジスト事件大合議判決）が、「本件各訂正は、先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために、先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから、本件各訂正における『TEPIC』は、先願明細書の実施例 2 に記載された『TEPIC』を指すものであると認められる。」と判示したが、同趣旨を述べたものといえる。

そうすると、本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は、特公平 3 - 74380 号公報（甲 7）記載の発明を除くために挿入されたものであるから、甲 7 の特許請求の範囲に記載された「研磨しうる弾性体」を意味するものであり、その意味は明確であり、本願補正発明にいう「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味も、明確である。審決の判断は誤りである。

2. 2. 6 判決理由の要点（下線は筆者記入）

以下の理由より請求を棄却した。

(1) 研磨しうる弾性体を除いた後に何が残るか想定できない

一般的な辞典（広辞苑、機械工学事典）の記載を参酌すると、本件補正後の請求項 1 及び本願補正明細書に記載されている金属板、合成樹脂板は、いずれも研磨しうる材料であり、変形量が少ないとしても弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれるし、金属板及び合成樹脂板に限られず、有機物又は無機物からなる一般的な固体の物質は、いずれも研磨しうる材料であり、変形量が少ないとしても弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれる。

「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」を除いた後に、どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。

したがって、本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味は明確でない。そして、「研磨しうる弾性体」について、本件補正後の請求項 1、本願補正明細書に定義や説明の記載はないし、「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」のいずれについても、本件補正後の請求項 1、本願補正明細書に定義や説明の記載はない。

そうすると、本願補正発明は、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でないから、特許法 36 条 6 項 1 号を充足せず、また、特許を受けようとする発明が明確でないから、同項 2 号を充足しない。

(2) 原告の主張について

本願補正発明が特許法 36 条 6 項 1, 2 号の要件を充足するか否かは、本件補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書に基づいて判断されるべきである。原告が、本願補正発明から甲 7 記載の発明を除く

意図で、「研磨しうる弾性体」の語を用いたものであったとしても、本願補正発明における、「研磨しうる弾性体」の語が甲7記載のとおり技術内容を有するものと理解すべき根拠はない。

3. 構成要件を削除する補正を新規事項と判断した判決

3. 1 細断機事件判決（知財高裁平成21年10月28日判決 平成21年（行ケ）10049号）

3. 1. 1 本件の経緯

原出願→分割出願→特許登録→特許無効審判請求→審決（特許無効）→審決取消訴訟提起→本判決（請求棄却）

3. 1. 2 本件発明

(1) 原出願の当初明細書等（特開2004-105863号）

【請求項1】（符号は筆者記入）

所定間隔をあけて配された左右の固定側壁9と、固定側壁の前後部下部に渡し止められた前後の支持軸10と、支持軸に前後揺動開閉自在に設けられた前後の揺動側壁11と、左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材12と、固定側壁に回転自在に渡された、回転刃23, 24を有する回転軸17と、前の揺動側壁の内側に設けられた回転刃との協働により被処理物を細断する固定刃32と、後の揺動側壁の内側に設けられたスクレーパー38とを有し、固定刃とスクレーパーとの間に回転刃が位置するようになされている細断機。

【発明の属する技術分野】

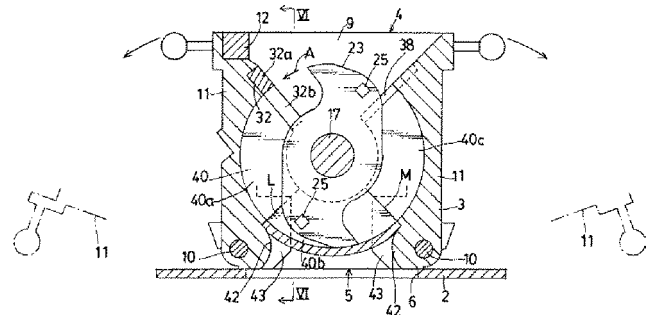
本発明は、例えば、熱可塑性合成樹脂製品の成形に伴って発生する副産物（スプル・ランナ等）を再利用可能な細断片に細断するのに好適な細断機に関する。

【発明の目的】

本発明は、メンテナンスが行ないやすく、且つ、部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供することを目的とする。

【発明の効果】

請求項1の発明によれば、前後の揺動側壁が開くので、メンテナンスが行ないやすい。また、2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので、細断機の剛性を大きくすることが出来る。更に、2本の支持軸が、揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので、部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。



(2) 分割出願に係る特許発明（特許3966892号）

【請求項1】（符号は筆者記入）

所定間隔をあけて配された1対の固定側壁9と、両固定側壁に回転自在に渡され、回転刃を有する回転軸17と、該回転軸と平行に、両固定側壁の下側両端部に渡し止められた1対の支持軸10と、該支持軸夫々に揺動開閉自在に設けられた揺動側壁11と、一方の揺動側壁の内側に設けられ、前記回転刃との協働により被処理物を細断する固定刃と32、他方の揺動側壁の内側に設けられたスクレーパー38とを有し、前記固定刃とスクレーパーとの間に前記回転刃が位置するようになされ、前記回転刃は、アーム状の粗切断用回転刃23と外周に鋸歯状の細断歯を有する細切断用回転刃24を有し、前記固定刃及びスクレーパーの下方に位置するようにして前記粗切断用回転刃の移動軌跡空間を囲う覆い部材40が設けられ、前記覆い部材は、前記一方の揺動側壁に設けられた第1側部材40aと、前記他方の揺動側壁に設けられた第2側部材40bと、前記第1側部材と第2側部材とを繋ぎ、前記第1側部材及び第2側部材とは別体であって、着脱自在となされた中間部材40cとを有することを特徴とする細断機。

3. 1. 3 審決理由の要点（無効2008-800093号）

本件分割出願は、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）との記載部分が、本件原出願明細書の特許請求の範囲の記載から削除されたことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することになるから、もとの出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又

は図面に記載された事項の範囲内においてしたものでなく、分割出願の要件を満たさない。

3. 1. 4 判決理由の要点（下線は筆者記入）

本件原出願明細書には、発明の目的を「メンテナンスが行ないやすく、且つ、部品点数を少なくしつつも剛性の大きな（強度の高い）細断機を提供すること」とし、具体的には「前後の揺動側壁が開くので、メンテナンスが行ないやすい。」、また、「2本の支持軸と1本の連結材で左右の固定側壁を連結するので、細断機の剛性を大きくすることが出来る。」、更に、「2本の支持軸が、揺動側壁の枢軸と左右の固定側壁を連結する連結材とを兼ねているので、部品点数を少なくしてコスト低減を図ることが出来る。」発明が記載、開示されている。

そうすると、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）は、細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり、本件原出願明細書には、同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また、自明であるともいえない。

したがって、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから、本件分割出願は、もとの出願の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された事項の範囲内においてしたものでなく、分割出願の要件を満たしていないから、不適法である。

3. 2 インクジェット記録装置用インクタンク事件 判決（知財高裁平成19年5月30日判決、平成18年（ネ）10077号）

3. 2. 1 本件の経緯

原出願（インクジェット記録装置）→分割出願（インクジェット記録装置用インクタンク）→特許登録（本件特許）→差止損害賠償請求訴訟→東京地裁判決（請求棄却、分割要件違反なので原出願公開公報により特許無効）→控訴→本判決（控訴棄却）

3. 2. 2 本件原出願の当初明細書等（特開平5-229133号）

【請求項1】インクジェット記録装置において、記録

ヘッド10と該記録ヘッドにインクを供給するインクタンク1と、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針9と、前記インクタンクのインク取り出し口に配されたフィルム4と、該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材6を具備し、前記インク供給針の先端に少なくとも1個の微小径からなるインク供給孔9aを設け、前記インク取り出し口の外縁3aがフィルムより外側に突出していることを特徴とするインクジェット記録装置。（符号は筆者記入）

【従来の技術】インクジェット記録装置の記録ヘッドの交換式のインクタンクにおいて記録ヘッドとの接続部から気泡の侵入が少なく、またインクの漏れが発生しないような構成が考案されている。従来は、インクタンク下部のインク取り出し口のゴム栓に先端が鋭い金属製のインク供給針を挿入しインクを抽出していた。さらにインクの流路として供給針の側面に直径1mm程度のインク供給孔を設けていた。

【発明が解決しようとする課題】

従来のステンレス製のインク供給針はインク供給孔が1mm程度と大きく、インクタンクの交換時に大気と接触して生じる凹形状のメニスカスの体積が大きく、記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良の原因となっている。またインク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッター等の安全装置の設置が必要であった。

本発明の目的は、インクタンクの交換時に流路に侵入する気泡が少なく、また接続部のシールを確保した信頼性の高い、かつ低コストで安全なインク供給装置を装備したインクジェット記録装置を提供するものである。

図1は本発明によるインクジェット記録装置に用いるインクタンクの実施例を示した図である。インクタンク1は内部に装填した多孔質吸収材2内にインクを保持、貯蔵している。多孔質吸収材2に押し付けられて、インクタンク1下部のインク取り出し口3にナイロン繊維またはステンレス繊維よりなるフィルタ5がある。インク取り出し口3の外気側にはフィルム4が溶着されている。フィルム4とフィルタ5との間には空間8が形成されインクで満たされており、空間8にはインク取り出し口3とフィルム4間で保持したパッキン6が装着されている。インク取り出し口外縁3aはフィルム4に対し外側に突出して外輪形状をなして

いる。

図2はキャリッジ12上に配した記録ヘッド10とインクタンク1の設置状態の実施例を示した図である。インクタンク1をキャリッジ12に作られたガイド13に沿って上方より挿入すると、インク供給針9がフィルム4を破り、先端部のインク供給孔9aは空間8内へ突出する。それと同時にパッキン6の内周とインク供給針9の外周が密着し、インクタンク1とインク供給針9の接続部のシールが確保される。

図3に示すインク供給針9の先端は円錐形状をしており、円錐面に空けられているインク供給孔9aの直径は $\phi 0.3\text{mm}$ と小さいため、メニスカス15の体積は大径のインク供給孔の場合と比較しても小さい。従ってインクタンク1の交換時にインク供給孔9

aより侵入する空気を微量に抑えることができる。

フィルム4の総厚みは $50\mu\text{m}$ 程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫通できる。しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィルム4を不用意に破る危険性がある。そこでインク取り出し口外縁3aをフィルム4より外側に突出させ外輪形状にすることで、図4に示すように使用者の指16等が直接フィルム4に強く触れることがなく、インクタンク1を交換する時に不用意にフィルム4を破るのを防止している。またこのような構造にすることにより、他部品を用いることのない単純な構造、即ち低コストでフィルム4を保護することができる。

インク取り出し口外縁3aの突出量は、インク取り

図1

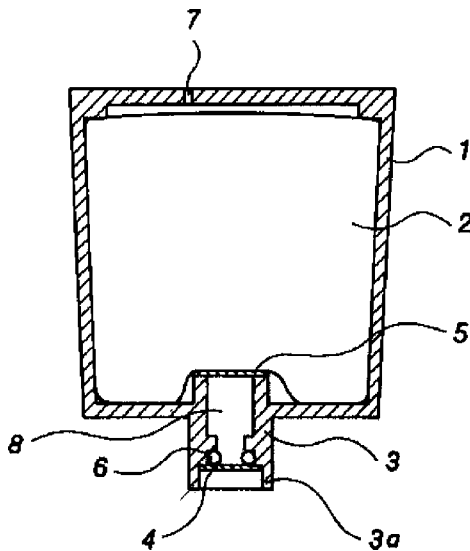


図3

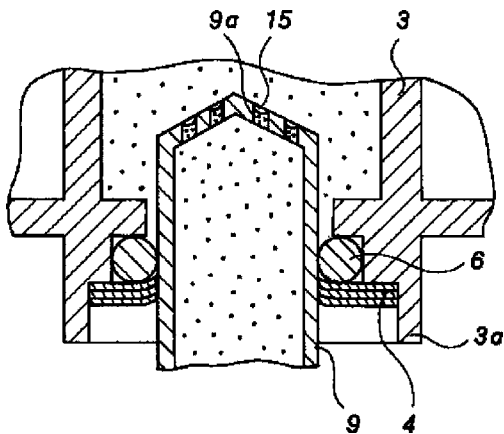


図2

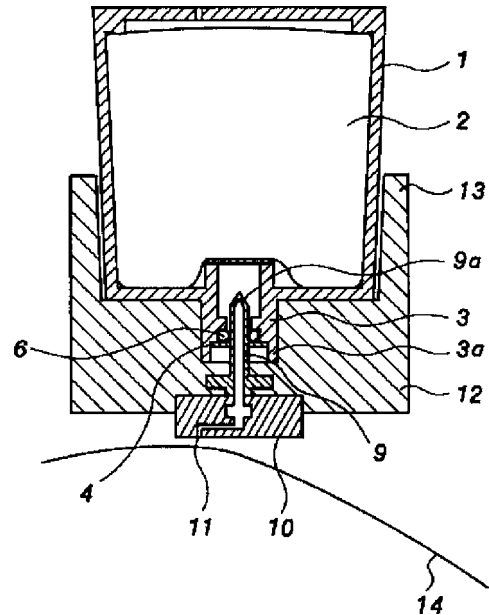
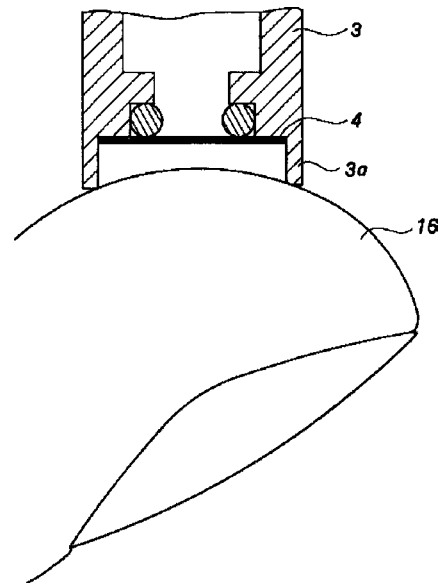


図4



出し口外縁 3 a の最大内径 (d) に対し、インク取り出し口外縁 3 a の突出量 (h) を、 $h \geq d / 10$ とするのが好ましい。

【発明の効果】インク供給針に微小径のインク供給孔を設けたことによりインクタンク交換時の気泡の侵入が少ないインク供給装置を提供できる。またインクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。

3. 2. 3 本件特許 (特許 3257597 号)

原出願発明に比し、名称をインクタンクに変更すると共に、「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」との構成要件が削除されている。

【請求項 1】インクを収容する容器 1 と、インク供給針 9 が挿通可能で、かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口 3 と、前記インク取り出し口に設けられ、前記インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 6 と、前記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し、かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルム 4 と、からなるインクジェット記録装置用インクタンク。(符号は筆者記入)

3. 2. 4 本判決の要点 (下線は筆者記入)

本件分割出願は、分割要件を欠く不適法なものであり、その出願日は本件原出願の時まで遡及せず、現実の出願日であり、本件発明は、本件分割出願の出願前に頒布された刊行物 (原出願の公開公報) に記載された発明と同一であるから、新規性を欠き、本件特許には特許法 29 条 1 項 3 号に違反する無効理由がある。

(1) 本件分割出願の適法性について

分割出願が、特許法旧 44 条 2 項本文の適用を受けるためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていること、又はこれらの記載から自明であることが必要である。

本件についてみると、本件分割出願に係る本件発明 1 には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、本件原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発

明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が不可欠なものとして記載されていることが認められる。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明 1 については、全く記載はなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、本件分割出願は、本件原出願との関係において、不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日となる。

(2) 控訴人の主張に対する判断

(筆者注：控訴人は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、本件原出願の当初明細書記載の発明の作用効果に影響を与える必須の構成とはいえないから、本件原出願の当初明細書等には、上記構成を有していない本件発明が開示されていると主張した。)

本件原出願の当初明細書には、インク供給針の先端は、インク取り出し口を封止したゴム栓を貫通できるよう鋭く加工されており危険であったという課題を解決するため、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」としたが、これに伴い、インク取り出し口を封止するフィルムの厚さは薄いものとなった結果、使用者がインクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破る危険という課題が生じること、その課題解決手段として、インク取り出し口外縁がフィルムより突出させる構成を採ったこと、その突出量が一定量である場合には、使用者が通常の手扱いはする限りフィルムが破れることはないが、その突出量が一定量に満たない場合には、使用者が通常の手扱いをしても、フィルムが破れるおそれがあることを開示していることが認められる。

また、本件原出願の当初明細書記載の実施例の説明図では、インク取り出し口の外縁はフィルム 4 より外側に突出させた状態が示されており、インク取り出し口の外縁をフィルム 4 より突出させないインクタンクの構成は示されていないこと、本件原出願の当初明細書には、インク取り出し口の外縁をフィルム 4 より突出させる構成を用いることなく、フィルム 4 を保護する手段を開示ないし示唆する記載はない。

以上を総合すれば、本件原出願の当初明細書等によれば、「インクタンクのインク取り出し口を封止する

部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であることを示している。すなわち、本件原出願の当初明細書等は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想（上位概念たる技術思想）は、一切開示されていない。

4. 検討

(1) 「除くクレーム」とする補正・訂正について

新たな技術的事項を導入しないものである限り、特許法 29 条の 2 または特許法 39 条による拒絶理由通知を受けた場合に先願発明との重複部分を除く場合に限られることなく、一般的に使用できる（感光性熱硬化性樹脂組成物事件判決）。これは、新たな技術的事項を導入しない限り、権利範囲の一部放棄として認めるといことであろう。ただし、除いた後に何が残るか想定できないときは、記載不備（特許法 36 条 6 項 1 号違反および同法 36 条 6 項 2 号違反）となるので（配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版事件判決）、注意しなければならない。

感光性熱硬化性樹脂組成物事件では、除く物が「TEPIC」（日産化学（株）の登録商標）で特定される製品群であって、その組成が明確であったので、除いた後に何が残るか明確であった。それに対し、配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版事件では、除く物が「研磨しうる弾性体」という固体物質一般と区別がつかない物だったので、除いた後に何が残るか不明確と

なり、記載不備であると判断された。

なお、この判決で特許請求の範囲の記載が不明確であるので特許法 36 条 6 項 2 号違反であると判断したのは妥当であるが、同法 36 条 6 項 1 号違反であると判断したのは疑問である。補正後の発明が同法 36 条 6 項 1 号違反であると判断したことは、補正が新規事項を導入したと判断したに等しいが、どのような技術的事項が新たに導入されたか特定していない。これは、除くクレームとする補正は、新たな技術的事項を導入しないものである限り新規事項に当たらないとしたソルダーレジスト事件大合議判決の趣旨に反することである。

(2) 構成要件を削除する補正について

細断機事件判決およびインクジェット記録装置用インクタンク事件判決は、発明の課題解決に不可欠の構成要件を削除すると、残された構成要件では発明の課題を解決できないから、削除した構成を備えない技術思想は開示されていないことを示している。この点については、特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）について判断した偏光フィルム事件の知財高裁大合議判決（平成 17 年 11 月 11 日判決、平成 17 年（行ケ）10042 号）が参考になる（下記参照）。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、…特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」

（原稿受領 2010. 4. 13）