

# 明細書、図面に開示された発明



会員 小林 茂

## 要 約

サポート要件、新規事項追加の禁止の趣旨は、明細書、図面に開示されていない発明には特許権を付与しないことにある。

そして、判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書、図面に現にまたは実質的に記載されており、しかも判断時の請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決することができるときは、サポート要件が充足され、また補正後の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書、図面に現にまたは実質的に記載されており、しかも補正後の請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決することができるときには、新規事項追加の禁止に違反しないと考える。

この結果、請求項に係る発明が明細書、図面に開示されているというためには、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書、図面に現にまたは実質的に記載されており、しかも請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決することができる必要がある。

## 目次

- 1 サポート要件の趣旨
- 2 新規事項追加の禁止の趣旨
- 3 判断基準の同一
- 4 サポート要件、新規事項追加の禁止の違反の類型
- 5 各類型の事例
- 6 拡張の場合と減縮の場合
- 7 拡張の場合の判断基準
- 8 減縮の場合の判断基準
- 9 類型（Ⅲ）について
- 10 各事例についての判断基準
- 11 まとめ

### 1 サポート要件の趣旨

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されたものであること。」に適合しなければならないと規定されている。すなわち、特許権の付与を要求する発明が明細書の発明の詳細な説明に記載されていることが特許要件（以下、「サポート要件」という）とされている。

そして、平成17年の知的財産高等裁判所特別部の判決<sup>(1)</sup>は、「特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を

業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」と判示している。

また、審査基準<sup>(2)</sup>には、サポート要件の趣旨について、「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。」と記載されている。

このように、判例、審査基準においては、明細書に記載されていない発明すなわち明細書に開示されていない発明には特許権を付与しないことが、サポート要件の趣旨であるとしている。

しかしながら、特許法第17条の2第3項によれば、図面に記載した事項の範囲内において明細書を補正することができるのであるから、特許を受けようとする発明が明細書に記載されていなかったとしても、補正により図面に記載された内容を明細書に記載することにより、特許を受けようとする発明が明細書に記載された状態すなわちサポート要件が充足された状態とすることができる。このように、実質的には、特許権の付与を要求する発明が明細書、図面に記載されていれば、サポート要件を充足する。

したがって、明細書、図面（以下、「明細書等」という）に開示されていない発明には特許権を付与しないことが、サポート要件の趣旨であると考えられる。

## 2 新規事項追加の禁止の趣旨

特許法第17条の2第3項には、「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。」と規定されている。すなわち、明細書、特許請求の範囲、図面に新規事項（出願当初の特許請求の範囲、図面に記載されていない事項）を追加することが禁止されている（以下、「新規事項追加の禁止」という）。

また、特許法第126条第3項には、「明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、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。」と規定されており、さらに特許法第134条の2第5項において特許法第126条第3項を準用しており、訂正審判、特許無効審判における訂正の請求においても、明細書、特許請求の範囲、図面に新規事項を追加することが禁止されている。

そして、平成20年の知的財産高等裁判所特別部の判決<sup>(3)</sup>は、「平成6年改正前の特許法は、補正について『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』しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、さらに、特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同様の要件を定めることにより、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる」と判示している。

また、審査基準<sup>(4)</sup>には、新規事項追加の禁止の趣旨について、「特許法第17条の2第3項は、補正について『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（以下、「当初明細書等に記載した事項」という。）の範囲内において』しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。」と記載されている。

すなわち、判例、審査基準においては、出願当初から発明の開示が十分に行なわれるようにすること、第三者の不測の不利益を防止すること、先願主義の原則を実質的に確保することが、新規事項追加の禁止の趣旨であるとしている。

しかしながら、上述の平成17年の知的財産高等裁判所特別部の判決に、「公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。」と判示されているように、明細書等に開示されていない発明について特許権を付与することは特許制度の趣旨に反する。そして、特許請求の範囲についていえば、新規事項の追加

を許容したときには、明細書等に開示されていない発明について特許権を付与することになる。また、明細書等に新規事項を追加することを許容したときには、明細書等に追加した上記新規事項を特許請求の範囲に追加したとしても、サポート要件を充足することになるから、特許請求の範囲に新規事項の追加を許容する結果となる。したがって、補正後の請求項に係る発明が明細書等に開示されていない発明となる補正を禁止することにより、明細書等に開示されていない発明については特許権を付与しないことが、新規事項追加の禁止の根本的な趣旨であると考えられる。

ちなみに、補正後の請求項に係る発明が明細書等に開示されていない発明となる補正を禁止することにより、明細書等に開示されていない発明については特許権を付与しないようにすれば、出願当初から発明の開示が十分に行なわれるようになり、また第三者の不測の不利益を防止することができ、さらに先願主義の原則を実質的に確保することができる。

### 3 判断基準の同一

このように、サポート要件の趣旨と新規事項追加の禁止の趣旨とは同一であるから、サポート要件を充足するか否かの判断基準と新規事項追加の禁止に違反するか否かの判断基準とを同一とすべきである。

すなわち、明細書等に開示されていない発明には特許権を付与しないことがサポート要件の趣旨であるから、サポート要件を充足するか否かの問題は、判断時の請求項に係る発明が明細書等に開示されているか否かの問題である。また、明細書等に開示されていない発明については特許権を付与しないことが新規事項追加の禁止の趣旨でもあるから、新規事項追加の禁止に違反するか否かの問題は、補正後の請求項に係る発明が明細書等に開示されているか否かの問題である。このように、ともに請求項に係る発明が明細書等に開示されているか否かの問題であるから、サポート要件を充足するか否かの判断基準と新規事項追加の禁止に違反するか否かの判断基準とを同一とすべきである。

ちなみに、判断基準を同一としないときには、新規事項追加の禁止に違反しないと判断されたにもかかわらず、サポート要件を充足しない場合が生ずる結果となる。たとえば、審査基準<sup>(5)</sup>には、サポート要件を充足しない場合として、「発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていないにも

かわらず、請求項では数値限定している場合」が挙げられているから、この審査基準に従って判断したときには、明細書等に記載されていない数値限定を請求項に発明特定事項として追加したときには、補正後の請求項に係る発明はサポート要件を充足しない。したがって、仮に明細書等に記載されていない数値限定を請求項に発明特定事項として追加しても、新規事項追加の禁止に違反しないとすれば、補正が新規事項追加の禁止に違反しないと判断されたにもかかわらず、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しない結果となる。しかしながら、そもそも補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しなくなるような補正は許容されるべきではない。

### 4 サポート要件、新規事項追加の禁止の違反の類型

(あ) サポート要件を充足しない場合の類型としては以下の場合がある。

(I) 判断時の請求項に係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に形式的に記載されていない場合

① 明細書等に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載された技術的表現内容（説明後述）の上位概念である場合

② ①以外の場合（明細書等に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載された技術的表現内容の下位概念である場合を含む）

(II) 判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載されているが、明細書等に記載された技術的表現内容の一部が判断時の請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合

(III) 判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載されているが、判断時の請求項に係る発明が発明の課題を解決することができない場合（(II)の場合を除く）

(い) 新規事項追加の禁止に違反する場合の類型としては以下の場合がある。

(I) 補正により請求項に追加された発明特定事項が出願当初の明細書等に形式的に記載されていない場合（すなわち、補正後の請求項に係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に形式的に記載されていない場合）

① 出願当初の明細書等に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載された技術的表現内容の上位概念である場合

② ①以外の場合（出願当初の明細書等に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載された技術的表現内容の下位概念である場合を含む）

(II) 請求項に記載された発明特定事項の一部が削除された場合（すなわち、補正後の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載されているが、明細書等に記載された技術的表現内容の一部が補正後の請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合）

ここで、「技術的表現内容」とは、発明の課題を解決する解決手段を言語、図で説明したときの要素としての技術的な表現内容である。たとえば、明細書に「部材Aと部材Bとの間に長さが1～10cmのコイルバネを設ける」と記載されているときには、「部材Aと部材Bとの間にコイルバネを設けること」、「コイルバネの長さを1～10cmにすること」は「技術的表現内容」である。

## 5 各類型の事例

つぎに、上記の「4」で述べた各類型の事例を挙げる。

類型（あ）（I）①の事例

**事例（A）** 明細書に「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」を有するワードプロセッサが記載され、請求項に係る発明の発明特定事項として「データ処理手段を有するワードプロセッサ」が記載され、明細書の記載から「データ処理手段」は「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」の上位概念であると解される場合、すなわち請求項に係る発明の発明特定事項「データ処理手段」が明細書等に記載された技術的表現内容「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」の上位概念である場合（審査基準<sup>(6)</sup>）

類型（あ）（I）②の事例

**事例（B）** 請求項に係る発明の発明特定事項「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が明細書等に記載されていない場合（判例<sup>(7)</sup>）

類型（あ）（II）の事例

**事例（C）** 明細書等に記載された技術的表現内容

「粘土が中空微小球を含有すること」が請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合（判例<sup>(8)</sup>）

類型（あ）（III）の事例

**事例（D）** 明細書に記載された「熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が、 $Y > -0.0667X + 6.73$ ,  $X \geq 65$ 」で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用いること」を請求項の発明特定事項としており、明細書に「 $X = 71.6$ ,  $Y = 2.4$ である場合」等が記載されている場合、すなわち発明特定事項「 $Y > -0.0667X + 6.73$ ,  $X \geq 65$ 」を満たす値「 $X = 71.6$ ,  $Y = 2.4$ 」等が明細書に記載されている場合（判例<sup>(9)</sup>）

類型（い）（I）①の事例

**事例（E）** 明細書に記載された技術的表現内容が、ダブルヘテロ型化合物半導体装置が「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」を有することであるときに、請求項に記載された発明特定事項を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」を有することにする場合、すなわち請求項に係る発明の発明特定事項「不純物領域」が明細書等に記載された技術的表現内容「不純物拡散領域」の上位概念である場合（審査基準<sup>(10)</sup>）

類型（い）（I）②の事例

**事例（F）** 明細書に記載された技術的表現内容が、「衣服の身頃、襟、襟口、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することであるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成」することにする場合、すなわち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合すること」が明細書等に記載されていない場合（判例<sup>(11)</sup>）

**事例（G）** 球状活性炭からなる経口投与用吸着剤の球状活性炭から「但し、式（1）：

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

〔式中、 $I_{15}$ は、X線回折法による回折角（ $2\theta$ ）が $15^\circ$ における回折強度であり、 $I_{35}$ は、X線回折法による回折角（ $2\theta$ ）が $35^\circ$ における回折強度であり、 $I_{24}$ は、X線回折法による回折角（ $2\theta$ ）が $24^\circ$ における回折強度である〕

で求められる回折強度比（R値）が1.4以上である球状活性炭を除く」ことを追加する場合（除くクレーム

の場合)、すなわち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「但し、……球状活性炭を除くこと」が明細書等に記載されていない場合(判例<sup>(12)</sup>)

**事例(H)** 明細書に記載された技術的表現内容が「高断熱・高気密住宅」であるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「熱損失係数が1.0～2.5kcal/m・h・℃の高断熱・高気密住宅」にする場合、すなわち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「熱損失係数が1.0～2.5kcal/m・h・℃であること」が明細書等に記載されていない場合(判例<sup>(13)</sup>)

**事例(I)** 明細書に記載された技術的表現内容が「油圧モーター(21)を有する振動装置(2)」であるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「四角形の台板(14)の上部に設けられており油圧モーター(21)を有する振動装置(2)」にする場合、すなわち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「四角形の台板(14)の上部に設けられていること」が明細書等に記載されていない場合(判例<sup>(14)</sup>)

**事例(J)** 明細書に記載された技術的表現内容が「内周側が連結された歯部」であるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」にする場合、すなわち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「絶縁性樹脂を介して」が明細書等に記載されていない場合(判例<sup>(15)</sup>)

**事例(K)** 明細書に記載された技術的表現内容が「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」であるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「コーティング装置の塗布対象が矩形ワークであること」にする場合、すなわち補正後の請求項に係る発明の発明特定事項「矩形ワーク」が明細書に記載された技術的表現内容「ワーク」の下位概念である場合(審査基準<sup>(16)</sup>)

類型(イ)(II)の事例

**事例(L)** 明細書に記載された技術的表現内容が「携帯端末機の位置座標及びユーザ情報を専用物理チャネルを使用して通信すること」であるときに、請求項に係る発明の発明特定事項を「前記携帯端末機の位置座標を専用物理チャネルを使用して通信すること」にする場合、すなわち明細書等に記載された技術的表現内容「ユーザ情報を通信すること」が請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合(審査基準<sup>(17)</sup>)

## 6 拡張の場合と減縮の場合

(あ) 類型の同一

上記の「4」から明らかなように、サポート要件の類型(Ⅲ)を除いては、判断対象が判断時の請求項か補正後の請求項かの相違はあるが、サポート要件を充足しない場合の類型と新規事項追加の禁止に違反する場合の類型とは同一である。そして、各類型(サポート要件の類型(Ⅲ)を除く)は以下で述べるように拡張の場合と減縮の場合とに分けられる。

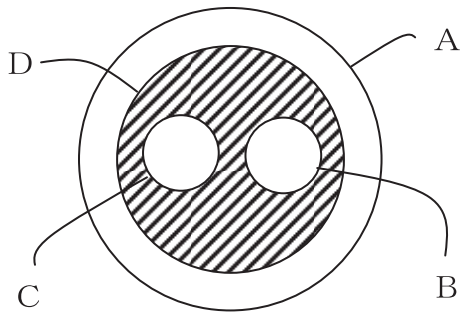
(い) 拡張の場合

類型(I)①の場合、類型(II)の場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲以外の部分すなわち拡張部分を有しており、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張している(以下、この場合を「拡張の場合」という)。

なお、「発明の範囲」は、審査基準<sup>(18)</sup>に示された「発明に属する具体的な事物の範囲(以下、「発明の範囲」という。）」における「発明の範囲」と同義である。なお、上記の平成20年の知的財産高等裁判所特別部の判決に示された「出願時に開示された発明の範囲」における「発明の範囲」も上記の審査基準に示された「発明の範囲」と同義ではないかと考える。なぜならば、上記判決には、「出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし」と記載されており、第三者が自己の製品が特許権侵害となるか否かを判断する場合には、自己の製品が請求項に係る発明に属する具体的な事物の範囲に入るか否かを検討するからである。

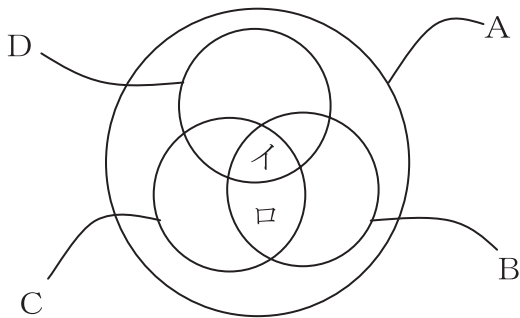
そして、たとえば事例(A)の場合のように、明細書等に「ワードプロセッサであること」、「ワードプロセッサが文字サイズ変更手段を有すること」、「ワードプロセッサが行間隔変更手段を有すること」が技術的表現内容として記載され、請求項に係る発明の発明特定事項が仮に「ワードプロセッサであること」、「ワードプロセッサがデータ処理手段を有すること」であるとすると、この場合の発明の範囲は下図のようになる。

ここで、円A～Dはそれぞれ「ワードプロセッサ」、「文字サイズ変更手段を有するワードプロセッサ」、「行間隔変更手段を有するワードプロセッサ」、「データ処理手段を有するワードプロセッサ」の具体的な事



物の範囲を示す。そして、円Dの内側が請求項に係る発明についての発明の範囲であり、円Bの内側および円Cの内側が明細書等に記載された発明についての発明の範囲であり、斜線を付した部分が上記の拡張部分である。すなわち、「文字サイズ変更手段、行間隔変更手段以外のデータ処理手段を有するワードプロセッサ」が拡張部分である。

また、たとえば事例(C)の場合のように、明細書等に「粘土であること」、「粘土が色素顔料を含有すること」、「粘土が極性化合物を含有すること」、「粘土が中空微小球を含有すること」が技術的表現内容として記載され、請求項に係る発明の発明特定事項が仮に「粘土であること」、「粘土が色素顔料を含有すること」、「粘土が極性化合物を含有すること」であるとすると、この場合の発明の範囲は下図のようになる。



ここで、円A～Dはそれぞれ「粘土」、「色素顔料を含有する粘土」、「極性化合物を含有する粘土」、「中空微小球を含有する粘土」の具体的な事物の範囲を示す。そして、円Bと円Cとが重なった部分すなわちイの部分およびロの部分の部分が請求項に係る発明についての発明の範囲であり、円B～円Dが重なった部分すなわちイの部分部分が明細書等に記載された発明についての発明の範囲であり、ロの部分部分が上記の拡張部分である。すなわち、「色素顔料および極性化合物を含有するが、中空微小球を含有しない粘土」が拡張部分である。

なお、類型(I)①の場合は、明細書等に記載されていない発明特定事項が技術的表現内容の上位概念で

ある場合であるが、この場合には、明細書等に技術的表現内容として上位概念が現に記載されていると考えられる。たとえば、事例(E)における「不純物拡散領域」は「拡散によって形成された不純物領域」であるから、明細書等に技術的表現内容として「不純物拡散領域を形成すること」が記載されているときには、技術的表現内容として「不純物領域を形成すること」および「不純物領域を拡散によって形成すること」が記載されているのと同視することができるのであり、明細書等に技術的表現内容として「不純物領域を形成すること」が現に記載されていると考えられる。したがって、類型(I)①の場合は、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が現に明細書等に記載されているが、明細書等に記載された技術的表現内容の一部が請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合、すなわち類型(II)の場合と同様であると考えられる。たとえば、明細書等に技術的表現内容として下位概念である「不純物拡散領域を形成すること」が記載されており、請求項に係る発明の発明特定事項を上位概念である「不純物領域を形成すること」とした場合は、請求項に係る発明の発明特定事項「不純物領域を形成すること」が明細書等に技術的表現内容として現に記載されているが、明細書等に記載された技術的表現内容「不純物領域を拡散によって形成すること」が請求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合と考えられる。

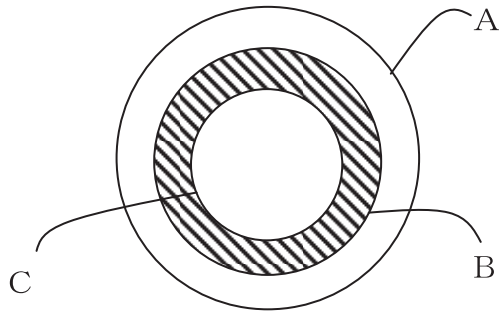
したがって、拡張の場合には、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されている。

#### (う) 減縮の場合

これに対して、類型(I)②の場合には、明細書等に記載された発明についての発明の範囲が、請求項に係る発明についての発明の範囲以外の部分すなわち除外部分を有しており、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも減縮している（以下、この場合を「減縮の場合」という）。

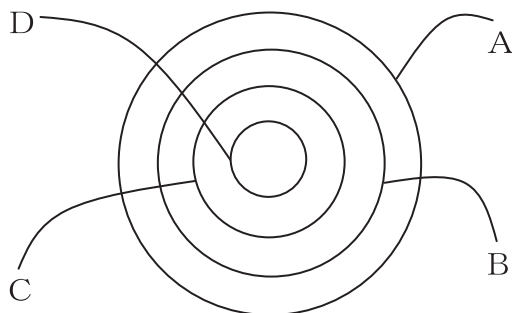
たとえば、事例(G)の場合のように、明細書等に「経口投与用吸着剤であること」、「経口投与用吸着剤が球状活性炭からなること」が技術的表現内容として記載され、請求項に係る発明の発明特定事項が仮に「経口投与用吸着剤であること」、「経口投与用吸着剤が球状活性炭からなること」、「球状活性炭から式(1)

で求められる回折強度比（R 値）が 1.4 以上であるものを除くこと」であるとする、この場合の発明の範囲は下図のようになる。



ここで、円 A～C はそれぞれ「経口投与用吸着剤」、「球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」、「式（1）で求められる回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」の具体的な事物の範囲を示す。そして、円 B の内側から円 C の内側を除いた部分すなわち斜線を付した部分が請求項に係る発明についての発明の範囲であり、円 B の内側が明細書等に記載された発明についての発明の範囲であり、円 C の内側が上記の除外部分である。すなわち、「式（1）で求められる回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」が除外部分である。

また、たとえば事例（J）の場合のように、明細書等に「モールドモータであること」、「モールドモータが歯部を有すること」、「歯部の内周側が連結されていること」が技術的表現内容として記載され、請求項に係る発明の発明特定事項が仮に「モールドモータであること」、「モールドモータが歯部を有すること」、「歯部の内周側が連結されていること」、「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されていること」であるとする、この場合の発明の範囲は下図のようになる。



ここで、円 A～D はそれぞれ「モールドモータ」、「歯部を有するモールドモータ」、「内周側が連結された歯部を有するモールドモータ」、「内周側が絶縁性樹

脂を介して連結された歯部を有するモールドモータ」の具体的な事物の範囲を示す。そして、円 D の内側が請求項に係る発明についての発明の範囲であり、円 C の内側が明細書等に記載された発明についての発明の範囲であり、円 C の内側の部分から円 D の内側の部分を除いた部分が上記の除外部分である。すなわち、「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部を有するモールドモータ」が除外部分である。

なお、類型（I）②の場合のうちの、明細書等に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載された技術的表現内容の下位概念である場合には、請求項に係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に現に記載されていないと考えられる。たとえば、事例（K）における「矩形ワーク」は「ワーク」の下位概念であり、また「矩形ワーク」は「形状が矩形であるワーク」であるから、請求項に係る発明が「コーティング装置の塗布対象が矩形ワークであること」を発明特定事項としているときには、請求項に係る発明が「コーティング装置の塗布対象がワークであること」および「ワークの形状を矩形にすること」を発明特定事項としているのと同視することができる。このため、請求項に係る発明の発明特定事項「コーティング装置の塗布対象が矩形ワークであること」が明細書等に記載されておらず、技術的表現内容「コーティング装置の塗布対象がワークであること」が明細書等に記載されている場合には、請求項に係る発明の一部の発明特定事項である「ワークの形状を矩形にすること」が明細書等に現に記載されていないと考えられる。

したがって、減縮の場合は、請求項に係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されていない。

ちなみに、請求項に係る発明の発明特定事項「A または B」を補正により「A」に変更する場合は、特許請求の範囲の減縮に該当するが、明細書等に技術的表現内容として「A または B」と記載されており、請求項に係る発明の発明特定事項が「A」である場合は、拡張の場合にも減縮の場合にも該当しない。すなわち、この場合には、明細書等に実質的に複数の発明つまり発明特定事項として「A」を有する発明と発明特定事項として「B」を有する発明とが記載されているのであり、請求項に係る発明の発明特定事項を「A」としたとしても、請求項に係る発明についての発明の範囲が拡張部分を有しておらず、しかも明細書等に記

載された発明についての発明の範囲が除外部分を有していない。

#### (え) 各場合の判断基準

このように、サポート要件の類型(Ⅲ)を除いた場合には、拡張の場合と減縮の場合とがある。

そして、拡張の場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも広くなるのに対して、減縮の場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも狭くなるので、拡張の場合と減縮の場合とでは、請求項に係る発明についての発明の範囲と明細書等に記載された発明についての発明の範囲との関係が全く逆であるから、拡張の場合の判断基準と減縮の場合の判断基準とは別に考えるべきである。

### 7 拡張の場合の判断基準

特許法第2条第1項に、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されている。すなわち、特許法における発明は、技術的思想の創作である。そして、「技術」とは、科学理論、知識を実地に応用して人間生活に役立たせる手段であるということができる。したがって、「発明」はどのような意味で人間生活に役立たせるかということすなわち発明の課題を有している。たとえば、事例(C)の場合には、「発色性、耐候性、色素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供すること」という発明の課題を有している。

また、上述の如く、「技術」とは、科学理論、知識を実地に応用して人間生活に役立たせる手段であるということができるから、「発明」はどのような手段で人間生活に役立たせるかということ、すなわち上記の発明の課題を解決する解決手段を有している。そして、解決手段が発明の課題を解決することができないときには、人間生活に役立たせることができないのであるから、このような解決手段を有する「発明」は発明の課題を解決することができることを要する。

このように、「発明」は発明の課題を解決するものである以上、請求項に係る発明が、明細書等に記載された発明の課題、すなわち明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等から客観的に把握される発明の課題(以下、「記載課題」という)を解決することができないときには、請求項に係る発明が明細

書等に開示されているとはいえない。たとえば、事例(C)の場合には、「粘土が中空微小球を含有すること」を発明特定事項としない請求項に係る発明が、仮に「発色性、耐候性、色素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供すること」という記載課題を解決することができないときには、請求項に係る発明は明細書等に開示されていない。

以上のことから、請求項に係る発明が明細書等に開示されているというためには、記載課題を解決することができることを要すると考える。

そして、請求項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほど、つまり請求項に係る発明についての発明の範囲が狭くなればなるほど、請求項に係る発明は多くの課題を解決することができる。すなわち、請求項に係る発明についての発明の範囲が狭くなればなるほど、請求項に係る発明は多くの効果を奏する。たとえば、「不純物拡散領域」すなわち「拡散によって形成された不純物領域」を発明特定事項とする発明についての発明の範囲は「不純物領域」を発明特定事項とする発明についての発明の範囲よりも狭いが、「拡散によって不純物領域を形成した場合」には、「不純物領域を形成した場合」には奏しない何らかの効果たとえば「ソース、ドレインを容易に形成することができる」という効果を奏する。

このため、拡張の場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が拡張部分を有し、請求項に係る発明についての発明の範囲が明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも広がっているのであるから、拡張部分に属する具体的な事物が記載課題を解決することができない可能性がある。たとえば事例(C)の場合には、拡張部分である上記図の口の部分に属する具体的な事物が、「発色性、耐候性、色素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供すること」という記載課題を解決することができない可能性がある。すなわち、「色素顔料および極性化合物を含有するが、中空微小球を含有しない粘土」が「発色性、耐候性、色素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供すること」という記載課題を解決することができない可能性がある。

したがって、拡張の場合には、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるか否かが判断基準(以下、「課題解決の基準」という)となると考える。



なお、請求項に係る発明に属する具体的な事物のうちの一部が記載課題を解決することができないときには、請求項に係る発明が明細書等に開示されているとはいえない。したがって、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるというためには、請求項に係る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決することができることを要する。たとえば、事例（C）の場合に、仮に、「色素顔料、極性化合物および中空微小球を含有する粘土」を発明特定事項とする発明に属する具体的な事物は記載課題を解決することができるが、「色素顔料および極性化合物を含有するが、中空微小球を含有しない粘土」を発明特定事項とする発明に属する具体的な事物は記載課題を解決することができないとすれば、請求項に係る発明すなわち「色素顔料および極性化合物を含有する粘土」を発明特定事項とする発明は記載課題を解決することができないこととなる。

また、明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、請求項に係る発明に属する具体的な事物が記載課題を解決することが明らかでないときには、請求項に係る発明が明細書等に開示されているとはいえない。したがって、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるというためには、明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、請求項に係る発明に属する具体的な事物が記載課題を解決することが明らかであることを要する。たとえば、事例（A）の場合に、仮に、「ワードプロセッサが文字サイズ変更手段、行間隔変更手段以外のデータ処理手段を有すること」を発明特定事項とする発明に属する具体的な事物が記載課題を解決することが明らかではないとすれば、請求項に係る発明すなわち「ワードプロセッサがデータ処理手段を有すること」を発明特定事項とする発明は記載課題を解決することができないこととなる。

以上のことから、「請求項に係る発明が記載課題を解決することができる」というためには、請求項に係る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決することが明らかであることを要する。

ちなみに、上述の如く、「発明」は発明の課題を解決するものである以上、記載課題を解決することができないものは「発明」とはいえない。したがって、明細書等に記載されたものが記載課題を解決することができないときには、そもそも明細書等に「発明」が記載

されていないことになる。そして、サポート要件、新規事項追加の禁止の判断においては、明細書等に記載課題を解決することができる「発明」が記載されていることを前提とすべきである。しかるに、減縮の場合は、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも狭くなるから、明細書等に記載された発明が記載課題を解決することができる以上、請求項に係る発明も常に記載課題を解決することができる。また、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲と同等の場合（以下、この場合を「同等の場合」という）にも、明細書等に記載された発明が記載課題を解決することができる以上、請求項に係る発明も常に記載課題を解決することができる。したがって、減縮の場合、同等の場合には、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるか否かを判断する必要がない。

## 8 減縮の場合の判断基準

上述の如く、特許法における発明は、技術的思想の創作である。したがって、発明は本来人間の頭の中に存在し、その発明の内容を他人に知ってもらうためには、発明を言語、図によって表現する必要がある。このため、発明は明細書に示された言語、図面に示された図（以下、「言語等」という）によって表現されるから、発明が明細書等に言語等によって表現されていないければ、その発明が明細書等に開示されているとはいえない。

また、上述の如く、「発明」は発明の課題を解決する解決手段を有している。そして、発明が明細書等に言語等によって表現されている以上、解決手段もまた言語等によって表現されている。すなわち、請求項において解決手段は発明特定事項によって表現されている。さらに、上述の如く、「技術的表現内容」とは、解決手段を言語等で説明したときの要素としての技術的な表現内容である。したがって、明細書等において解決手段は技術的表現内容によって表現されている。

以上のことから、請求項に係る発明の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として記載されていないければ、原則として請求項に係る発明の解決手段が明細書等に表現されているとはいえない。したがって、請求項に係る発明の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として記載されていないときには、請求項に係

る発明が明細書等に開示されているとはいえない。たとえば、事例（J）の場合、請求項に係る発明の「絶縁性樹脂を介して」という発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として記載されていないときには、明細書等には「歯部の内周側を絶縁性樹脂を介して連結する」という解決手段は表現されていないのであり、原則として請求項に係る発明すなわち「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を発明特定事項とする発明が明細書等に開示されているとはいえない。

そして、上述の如く、減縮の場合すなわち類型（I）②の場合には、請求項に係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されていないから、原則として請求項に係る発明の解決手段が明細書等に記載されていないこととなる。

しかしながら、請求項に係る発明の発明特定事項の一部が明細書等に技術的表現内容として現に記載されていなくとも、明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術、技術常識等からして、明細書等に技術的表現内容として現に記載されていない発明特定事項が明細書等に実質的に記載されている場合、すなわち明細書等に技術的表現内容として現に記載されていない発明特定事項が明細書等に記載されているのと同視できる場合には、請求項に係る発明は明細書等に開示されているといえることができる。たとえば、事例（J）の場合、請求項に係る発明の発明特定事項「絶縁性樹脂を介して」が明細書等に現に記載されていないとしても、仮に「歯部の内周側を絶縁性樹脂を介して連結する」ことが周知事項であれば、発明特定事項「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」が明細書等に実質的に記載されていることとなる。

したがって、減縮の場合には、明細書等に技術的表現内容として現に記載されていない発明特定事項が明細書等に実質的に記載されているか否かが判断基準（以下、「実質的記載の基準」という）となると考える。

ちなみに、上述の如く、拡張の場合には、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されている。また、同等の場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲と同等であるから、同等の場合にも、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されている。したがって、拡張の場合、同等の場合には、請求項に係る発明の発明特定事項が明細

書等に実質的に記載されているか否かを判断する必要がない。

## 9 類型（Ⅲ）について

サポート要件の類型（Ⅲ）の場合は、判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載されている。したがって、類型（Ⅲ）の場合には減縮の場合には該当せず、請求項に係る発明の発明特定事項が明細書等に実質的に記載されているか否かを判断する必要がない。

そして、サポート要件の類型（Ⅲ）の場合には、請求項に係る発明が記載課題（発明の課題）を解決することができず、サポート要件を充足しない場合であるが、「拡張の場合」に該当する場合がある。すなわち、請求項に係る発明の発明特定事項の具体例が通常は明細書等に記載されており、その具体例に係る発明が記載課題を解決することができるときには、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲以外の部分すなわち拡張部分を有している。たとえば、事例（D）の場合、請求項に係る発明の発明特定事項「 $Y > -0.0667 X + 6.73, X \geq 65$ 」を満たす値「 $X = 71.6, Y = 2.4$ 」等が明細書に記載されており、値を「 $X = 71.6, Y = 2.4$ 」等としたときに、「高度の偏光性能や耐久性をもち、しかも高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを製造する」という記載課題を解決することができる場合には、「 $Y > -0.0667 X + 6.73, X \geq 65$ 」を発明特定事項とする請求項に係る発明についての発明の範囲が、値を「 $X = 71.6, Y = 2.4$ 」等とした明細書等に記載された発明についての発明の範囲以外の部分すなわち拡張部分を有している。したがって、このような場合には、請求項に係る発明についての発明の範囲が、明細書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡張しているといえ、「拡張の場合」に該当する。

ここで、上述の如く、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるというためには、請求項に係る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決することができることを要し、しかも明細書等に記載された内容、出願当時の公知技術等からして、請求項に係る発明に属する具体的な事物が記載課題を解決することが明らかであることを要する。したがって、類型（Ⅲ）の場合には、請求項に係る発明に属する具体的な事物の一部が記載課題を解決することができない

場合、換言すると請求項に係る発明についての発明の範囲が広すぎる場合、すなわち請求項に係る発明に発明特定事項が不足している場合と、明細書等の記載から請求項に係る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決することが明らかでない場合とがありうる。

そして、類型（Ⅱ）の場合であってサポート要件を充足しない場合は、明細書等に記載された技術的表現内容の一部が判断時の請求項に係る発明の発明特定事項とされておらず、請求項に係る発明が記載課題を解決することができない場合であり、請求項に係る発明に発明特定事項が不足している場合であるといえる。たとえば、事例（C）の場合にサポート要件を充足しないとすれば、「粘土が中空微小球を含有すること」という発明特定事項が不足している。したがって、類型（Ⅲ）のうちの請求項に係る発明に発明特定事項が不足している場合と、類型（Ⅱ）の場合とは、請求項に係る発明に発明特定事項が不足しているために、記載課題を解決することができない点では同様である。しかし、類型（Ⅱ）の場合は不足の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として記載されているのに対して、類型（Ⅲ）の場合は不足の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として記載されていない。また、類型（Ⅱ）の場合は不足の発明特定事項が何であるかは明確であるのに対して、類型（Ⅲ）の場合は不足の発明特定事項が何であるかは明確ではない。

ちなみに、拡張の場合であって新規事項追加の禁止に違反するときには、請求項に係る発明の発明特定事項を減少させた結果、補正後の請求項に係る発明が記載課題を解決することができなくなるのであるから、不足の発明特定事項は明細書等に技術的表現内容として記載されており、不足の発明特定事項が何であるかは明確である。たとえば、事例（E）の場合、「不純物拡散領域」を「不純物領域」に変更したときに、仮に請求項に係る発明が記載課題を解決することができなくなるとすると、請求項に係る発明の不足の発明特定事項は「不純物領域を拡散により形成したこと」であり、これは明細書等に技術的表現内容として記載されており、また不足の発明特定事項が何であるかは明確である。この結果、新規事項追加の禁止に違反する場合の類型には類型（Ⅲ）は存在しない。

## 10 各事例についての判断基準

上記の「5」で挙げた各事例（類型（Ⅲ）の事例である事例（D）を除く）の判断基準について考える。

**事例（A）** 発明特定事項「データ処理手段」が技術的表現内容「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」の上位概念である場合

この事例は拡張の場合であり、私見によれば課題解決の基準により判断すべきである。そして、「データ処理手段」が「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」以外の手段の場合に、記載課題を解決することができるか否かが問題となる。

しかるに、審査基準においては、「請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合」としている。この場合、仮に「データ処理手段」が「文字サイズ変更手段」、「行間隔変更手段」以外の手段の場合に、記載課題を解決することができたとしても、発明特定事項を「データ処理手段」としたときには、サポート要件を充足しないこととなる。

**事例（B）** 発明特定事項「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、判例においては、「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」という基準により判断すべきとしている。しかし、上述の如く、請求項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほど、請求項に係る発明は多くの課題を解決することができるのであるから、「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が追加される前の請求項に係る発明が記載課題を解決することができるのであれば、「前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」を追加した請求項に係る発明は当然記載課題を解決することができる。すなわち、減縮の場合について課題解決の基準により判断したときには、常にサポート要件を充足することとなる。

もっとも、判例においては、「本件特許明細書の発明の詳細な説明には、「ROM又は読み書き可能な記憶装

置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記載されているものである」から、サポート要件を充足していると判断しており、実際には、実質的記載の基準により判断している。

**事例(C)** 技術的表現内容「粘土が中空微小球を含有すること」が発明特定事項とされていない場合

この事例は拡張の場合であり、私見によれば課題解決の基準により判断すべきである。そして、粘土が中空微小球を含有しない場合にも記載課題を解決することができるか否かが問題となる。

しかるに、判例においても、「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」という基準により判断している。

**事例(E)** 発明特定事項「不純物領域」が技術的表現内容「不純物拡散領域」の上位概念である場合

この事例は拡張の場合であり、私見によれば課題解決の基準により判断すべきである。そして、「不純物拡散領域」以外の「不純物領域」によりソース、ドレインを構成した場合にも、記載課題を解決することができるか否かが問題となる。

しかるに、審査基準においても、「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ら変更をもたらさない」とし、明細書の記載から「不純物領域」によりソース、ドレインを構成した場合にも記載課題を解決することができるから、新規事項追加の禁止に違反しないと考えていると考えられ、「自明」と記載されているが、実質的には課題解決の基準により判断している。

**事例(F)** 追加された発明特定事項「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合すること」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成」することが明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、判例においては、自明である事項を追加しても、新たな技術的事項を導入しないとしており、「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成」することが自明であるから、明細書等に実質的に記載されていると判断しているものと考ええる。すなわち、判例においても実質的記載の基準により判

断していると考ええる。

**事例(G)** 追加された発明特定事項「但し、……球状活性炭を除くこと」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「但し、……球状活性炭を除く」ことが明細書等に記載されているか否かが問題となるが、「除くクレーム」の場合には、通常追加された発明特定事項は明細書等に実質的にも記載されておらず、「除くクレーム」とすることは許容されない。なお、発明保護の観点から、一定の場合に「除くクレーム」とすることを許容することは別問題である。

しかるに、判例においては、「除くクレーム」は新たな技術的事項を導入しないとして、新規事項追加の禁止に違反しないとしている。しかしながら、「但し、……球状活性炭を除く」ことが明細書等に記載されていない以上、「除くクレーム」に係る発明が明細書等に開示されているといえないことは明らかである。

そして、このような「除くクレーム」は新規事項追加の禁止に違反しないとするときには、たとえば明細書等に「3～6cmを除くこと」が記載されていないにもかかわらず、発明特定事項「1～10cm」すなわち長さをLとしたときに「 $1\text{cm} \leq L \leq 10\text{cm}$ 」を「1～10cm（但し、3～6cmを除く）」すなわち「 $1\text{cm} \leq L < 3\text{cm}$  または  $6\text{cm} < L \leq 10\text{cm}$ 」に変更することが許容されることとなる。しかしながら、請求項に係る発明の発明特定事項が数値範囲であるときに、発明特定事項の数値範囲を明細書等に記載されていない数値範囲にすることを許容すべきでないことは明らかである。

**事例(H)** 追加された発明特定事項「熱損失係数が1.0～2.5kcal/m・h・℃であること」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「熱損失係数が1.0～2.5kcal/m・h・℃の高断熱・高气密住宅」が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、判例においては、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有しない事項は新たな技術的事項ではないとして、新規事項追加の禁止に違反しないとしている。しかしながら、仮に、発明の課題解決に寄

与する技術的な意義を有しない事項であるならば、たとえその事項が出願当初の明細書等に実質的に記載されていなくとも、その事項を請求項に発明特定事項として追加したとした場合には、新規事項追加の禁止に違反しないとしたときには、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有しなければ、どのような発明特定事項を追加することも許容されることとなる。しかしながら、このような場合の補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しないことは明らかである。そして、補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しなくなるような補正は許容されるべきではない。

**事例（I）** 追加された発明特定事項「四角形の台板（14）の上部に設けられていること」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「四角形の台板（14）の上部に設けられており油圧モーター（21）を有する振動装置（2）」が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、判例においては、周知事項を追加しても新たな技術的事項を導入しないとしており、「油圧モーター（21）を有する振動装置（2）」が「四角形の台板（14）の上部に設けられて」いることは周知事項であるから、明細書等に実質的に記載されていると判断しているものと考え。すなわち、判例においても実質的記載の基準により判断していると考え。

**事例（J）** 追加された発明特定事項「絶縁性樹脂を介して」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、判例においては、追加された発明特定事項により本願発明の作用効果に何らかの影響を及ぼすものとはいえないうときは、新たな技術的事項を導入するものではないとして、新規事項追加の禁止に違反しないとしている。しかしながら、上述の如く、請求項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほど、請求項に係る発明は多くの課題を解決することができるのであるから、請求項に発明特定事項が追加されたときには、請求項に係る発明の作用効果が変化することは明らかである。したがって、仮に、「何らかの影響を及ぼすものとはいえないう」が「全く影響を及ぼさな

い」を意味するのであれば、「追加された発明特定事項により本願発明の作用効果に何らかの影響を及ぼすものとはいえないうときは」は存在しえないと考える。

**事例（K）** 発明特定事項「矩形ワーク」が技術的表現内容「ワーク」の下位概念である場合

この事例は減縮の場合であり、私見によれば実質的記載の基準により判断すべきである。そして、「矩形ワーク」が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに、審査基準においては、「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ので、「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とするものとしており、実質的記載の基準により判断していると考え。

**事例（L）** 技術的表現内容「ユーザ情報を通信すること」が発明特定事項とされていない場合

この事例は拡張の場合であり、私見によれば課題解決の基準により判断すべきである。そして、「携帯端末機の位置座標」とともに「ユーザ情報」を専用物理チャネルを使用して通信しなくとも、記載課題を解決することができるか否かが問題となる。

しかるに、審査基準においても、「ユーザ情報」は発明による発明の課題の解決には関係がなく、この場合において「ユーザ情報」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。」とし、「携帯端末機の位置座標」のみを専用物理チャネルを使用して通信したときにも、発明の課題を解決することができるから、新規事項追加の禁止に違反しないとしているのであり、明らかに課題解決の基準により判断している。

## 11 まとめ

「発明」は技術的思想の創作である。そして、「技術」とは、科学理論、知識を実地に応用して人間生活に役立たせる手段であるといえることができる。したがって、「発明」はどのような意味で人間生活に役立たせるかということすなわち「発明の課題」を有しており、また「発明」はどのような手段で人間生活に役立たせるかということすなわち上記の発明の課題を解決することができる「解決手段」を有している。さらに、発明に属する具体的な事物の範囲すなわち「発明の範囲」が狭くなればなるほど、多くの課題を解決するこ

とができる。

しかるに、請求項に係る発明の「解決手段」は発明特定事項によって表現される。そして、請求項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほど、請求項に係る発明についての「発明の範囲」は狭くなるから、請求項に係る発明の発明特定事項が多くなれば、請求項に係る発明が解決することができる課題が多くなる。

さらに、請求項に係る発明が明細書等に開示されているというためには、まず請求項に係る発明の解決手段が明細書等に記載されていなければならず、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現にまたは実質的に記載されていなければならない。しかも、請求項に係る発明が明細書等に開示されているというためには、請求項に係る発明の解決手段が記載課題を解決することができなければならない。この場合、請求項に係る発明の発明特定事項が少なくなり、請求項に係る発明についての発明の範囲が広がると、請求項に係る発明が記載課題を解決することができなくなる可能性がある。

そして、拡張の場合および同等の場合には、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現に記載されている。また、減縮の場合および同等の場合には、請求項に係る発明が記載課題を解決することができる。さらに、拡張の場合には、請求項に係る発明が記載課題を解決することができるか否かが問題となり、請求項に係る発明が記載課題を解決することができれば、請求項に係る発明が明細書等に開示されていることとなる。また、減縮の場合には、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に実質的に記載されているか否かが問題となり、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に実質的に記載されていれば、請求項に係る発明が明細書等に開示されていることとなる。

以上のことから、請求項に係る発明が明細書等に開示されているというためには、請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現にまたは実質的に記載されており、しかも請求項に係る発明が記載課題を解決することができる必要がある。そして、判断時の請求項、補正後の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現にまたは実質的に記載されており、しかも判断時の請求項、補正後の請求項に係る発明が記載課題を解決することができれば、判断時の請求項、補正後の請求項に係る発明が明細書等に開

示されており、判断時の請求項に係る発明はサポート要件を充足し、補正後の請求項に係る発明は新規事項追加の禁止に違反しない。

## 注

- (1) 知財高裁平成 17 年（行ケ）第 10042 号判決
- (2) 「特許・実用新案審査基準」の第 I 部、第 1 章、2、2.2、2.2.1、(1)
- (3) 知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10563 号判決
- (4) 「特許・実用新案審査基準」の第 III 部、第 I 節、2
- (5) 「特許・実用新案審査基準」の第 I 部、第 1 章、2、2.2、2.2.1、2.2.1.1、(1)、例 1
- (6) 「特許・実用新案審査基準」の第 I 部、第 1 章、2、2.2、2.2.1、2.2.1.1、(2)、例 3
- (7) 知財高裁平成 19 年（行ケ）第 10403 号判決
- (8) 知財高裁平成 17 年（行ケ）第 10137 号判決
- (9) 知財高裁平成 17 年（行ケ）第 10042 号判決

なお、この他の（あ）（Ⅲ）の事例としては以下の判例の事例がある。

- 知財高裁平成 19 年（行ケ）第 10147 号判決  
 知財高裁平成 19 年（行ケ）第 10308 号判決  
 知財高裁平成 19 年（行ケ）第 10373 号判決  
 知財高裁平成 20 年（行ケ）第 10066 号判決  
 知財高裁平成 20 年（行ケ）第 10367 号判決  
 知財高裁平成 20 年（行ケ）第 10484 号判決  
 知財高裁平成 21 年（行ケ）第 10296 号判決
- (10) 「特許・実用新案審査基準」の第 III 部、第 I 節、4、4.2、(10)、例 2
  - (11) 知財高裁平成 20 年（行ケ）第 10053 号判決
  - (12) 知財高裁平成 20 年（行ケ）第 10358 号判決

なお、この他の「除くクレーム」の事例としては以下の判例の事例がある。

- 知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10563 号判決
- (13) 知財高裁平成 21 年（行ケ）第 10175 号判決
  - (14) 知財高裁平成 21 年（行ケ）第 10133 号判決
  - (15) 知財高裁平成 22 年（行ケ）第 10019 号判決
  - (16) 「特許・実用新案審査基準」の第 III 部、第 I 節、4、4.2、(1)、例 4
  - (17) 「特許・実用新案審査基準」の第 III 部、第 IV 節、1、新規事項の判断に関する事例 1
  - (18) 「特許・実用新案審査基準」の第 I 部、第 1 章、2、2.2、2.2.2、(1)

(原稿受領 2011. 1. 5)