

補正（訂正）が新規事項を 導入しない範囲の拡大

会員 高瀬 彌平



目次

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. 要約 2. ソルダレジスト事件大合議判決の概要と意義 <ul style="list-style-type: none"> 2. 1 概要 2. 2 意義 2. 3 特許庁審査基準の改訂 2. 4 検討 3. モールドモータ事件判決 <ul style="list-style-type: none"> 3. 1 訂正後の特許請求の範囲 3. 2 特許明細書および図面の記載 | <ul style="list-style-type: none"> 3. 3 審決理由の要点 3. 4 判決理由の要点 3. 5 検討 4. 被覆ベルト事件判決 <ul style="list-style-type: none"> 4. 1 補正後の特許請求の範囲 4. 2 当初明細書および図面の記載 4. 3 審決理由の要点 4. 4 判決理由の要点 4. 5 検討 5. まとめ |
|--|--|

1. 要約

明細書等の補正の内容的制限について、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。明細書等の訂正について、特許法第 126 条第 4 項（特許法第 134 条の 2 第 5 項で準用する場合を含む）は、誤訳訂正を除き、「…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。」と規定している。これらの規定に従った補正（訂正）は、いわゆる新規事項を導入しないものである。

従来の知財高裁判決は、当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくとも、当初明細書等から自明な事項に補正（訂正）することは、新規事項を導入するものでないと判断していた（以下「旧基準」と称する。）。

ところが、ソルダレジスト事件大合議判決（知財高裁平成 20 年 5 月 20 日判決、平成 18 年（行ケ）10563 号）は、補正（訂正）が新規事項を導入しない場合について新たな基準を示した。

「補正が、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、新規事項を導入するものでない。

この判決により、新規事項を導入しない補正の判断基準は、旧基準「当初明細書等から自明な事項とするもの」から新基準「新たな技術的事項を導入しないもの」に変更された。新基準は、「当初明細書等から自明」という制約を除いているので、旧基準に比し、補正が新規事項を導入しない範囲を拡大したものと思われる。

本稿は、そこを探るもので、新基準に従い、補正（訂正）が新規事項を導入するものでないと判断した判決 2 件を検討することによって、新基準によって拡大した範囲を検討するものである。

筆者は、一般的な補正については、新基準によって拡大した範囲に、下記の型の補正が含まれると考える。

「当初明細書等に記載された事項が二つの意味に限定解釈できることが明らかであって、かつ、一方の意味に解する特段の記載がない場合において、いずれかの意味に限定する補正であって発明の作用効果に影響しないもの」。ここで、一方の意味に解する特段の記載がないとは、自明でないことを意味するから、この型の補正は自明でない補正であるが、新基準によれば新規事項を導入するものではない。何故なら、二つの意味のいずれかであることが確実であるなら、その中

の一つに限定する補正は、新たな技術的事項を導入するものでないと言えるからである。

2件の判決では、減縮補正だから第三者に不測の損害を与えない、発明の作用効果に影響しないから新たな技術的事項を導入しない、当初明細書等に二つの意味が開示されていたという判断が示されている。

なお、筆者は、除くクレームについては、新基準によって拡大した範囲は明確であると考えるので、本稿では詳細に検討しない。除くクレームとする補正については、旧基準の下においても、当初明細書等から自明でない補正であっても、先願発明との重複部分をピンポイント的に除く場合に限り「例外的に」新規事項を導入しないものと認められていた。新基準の下では、例外的取扱いが廃止されたので、除く対象が何であれ、「新たな技術的事項を導入しないもの」であれば、当初明細書等から自明でない補正でも新規事項を導入しないものと認められることが明らかである。

2. ソルダーレジスト事件大合議判決の概要と意義

2. 1 概要

問題となった訂正は、先願発明との重複部分を除くことにより、特許法 29 条の 2 による特許無効理由を解消するためになされた。訂正後の特許請求の範囲は、「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であった。下線部の追加が新規事項か否かが争点となった。除く対象である「(A)『・・・』と (B)『・・・』と C『・・・』と D『・・・』を組み合わせてなる多官能エポキシ樹脂」は特許明細書等に記載されておらず、また、特許明細書等の記載から自明な事項でもなかった。従って、訂正後の発明も、特許明細書等に記載されておらず、また、特許明細書等の記載から自明でもなかった。

判決は、次のように述べて、新規事項を導入するものでないと判断した。

イ) 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、・・・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。

ロ) 『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。

ハ) 特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものである。

ニ) 本件訂正後の発明についても、成分 (A) ~ (D) の組合せのうち、引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において、・・・という効果を奏するものと認められ、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。

ホ) 「除くクレーム」とする補正についても、補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものかどうかについては、最終的に、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ことになるのであり、「例外的」な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しない。

イ) では、新規事項禁止の趣旨は、第三者に不測の不利益を与えないことと先願主義の原則を担保することにあると述べている。ロ) では、新基準を示している。ハ) では、旧基準は新基準に合致していると述べてお墨付きを与えている。ニ) では、本件訂正の前後

において、発明の効果は変わらないから、新たな技術的事項を付加したものでないと述べている。したがって、除くクレームとする補正において、新たな技術的事項を導入しないとは、補正の前後で発明の効果が変わらないことを意味する。ホ)では、除くクレームとする補正については、先願発明と重複する部分をピンポイント的に除く場合にのみ「例外的に、」新規事項を導入しないものとしていた特許庁審査基準を否定している。

2. 2 意義

- (1) 「新たな技術的事項を導入しない」という新基準を示した。本件訂正は、特許明細書等から自明な事項とするものでなかったが、新基準に基づいて、新規事項を導入するものではないと判断した。これにより、新規事項を導入しない補正の範囲は、「当初明細書等から自明な事項」という制約が除かれたことにより拡大した。除くクレームについては、除く対象が何であれ、新基準に合致している限り、新規事項を導入するものでないことが明らかとなった。
- (2) 新基準は、大合議判決であるが故に、本件で問題となった除くクレームとする補正（訂正）だけでなく、すべての補正（訂正）に適用されることになった。

2. 3 特許庁審査基準の改訂

本判決を受けて平成22年6月に改訂された明細書等の補正に関する特許実用新案審査基準では、特許法17条の2第3項の判断について、基本的考え方はソルダーレジスト事件大合議判決による新基準としたうえで、具体的な判断手法は旧基準のままとした。本判決が旧基準にお墨付きを与えたので、具体的な判断手法は従来通りとしたものと思われる。

除くクレームとする補正については、例外扱いする旨の文言が削除された。

2. 4 検討

新基準は、新規事項を導入しない補正についての基本的な考え方を示しているが、具体的な判断手法については、旧基準以外に何が使えるのか判然としない。本判決で問題となった除くクレームとする補正についての具体的な判断手法は、補正の前後で発明の効果が変わらないことであると理解できる。しかし、それ以外の一般的な補正についての具体的な判断基準は判然としない。本稿は、2件の判決を検討することによって、そこを探ろうとするものである。

3. モールドモータ事件判決（知財高裁平成22年7月15日判決 平成22年（行ケ）10019号）

3. 1 訂正後の特許請求の範囲（下線が訂正部分 符号は筆者記入）

【請求項1】 継鉄部2と、外周側が開放され内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部3とに分割されるときともに、前記歯部にコイル10が巻装され、かつ、前記継鉄部と歯部とが、プレス抜きの後積層されて、一体的に構成されるステータコア1と、前記ステータコアをインサート成形した前記絶縁性樹脂からなるフレーム6と、前記フレームに嵌合固定するブラケット7とを有するモールドモータにおいて、前記コイル10の巻装形状を、コイルエンド11の軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに、コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし、かつ、前記フレームのコイルエンドの軸方向端面の平坦面と接する部分の厚みを薄くし、前記コイルエンドと前記ブラケットとを、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレーム6からなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。

3. 2 特許明細書および図面の記載

【産業上の利用分野】 本発明は、歯部にコイルを巻装したステータコアを、絶縁性樹脂によりインサート成形しているモールドモータに関するものである。

【従来の技術】 従来のモールドモータを、図3および図4に示す。1はステータコアで、継鉄部2と歯部3に分割され、それぞれが、プレス抜きの後積層されて、一体的に構成されている。4はボビンで、筒状の外周にコイル5を巻装するとともに、ステータコア1の歯部3に嵌挿している。コイル5は、巻装形状を外周側から内周側に向って巻き幅が小さくなるテーパ状に形成しており、図4に示すように、歯部3間におけるスペースファクタを非常に高いものにしてしている。6はフレームで、コイル5を巻装したステータコア1をインサート成形した絶縁性樹脂からなっている。7はブラケットで、前記フレーム6に嵌合固定している。8はコイルエンドである。

【発明が解決しようとする課題】 従来技術では、歯部3間におけるコイルのスペースファクタは高いけれども、ブラケット7とコイルエンド8との間の絶縁性樹脂の厚みが厚くなり、そのため、コイル5で発生した熱のコイル5からブラケット7への伝達における熱抵抗が高くなって、コイル5の冷却が良好に行われず、

モータ特性の向上が難しいという問題があった。本発明は、このような問題を解消するためになされたもので、歯部3間におけるコイルのスペースファクタが高く、かつ冷却が良好で、モータ特性が高いモールドモータを提供することを目的とする。

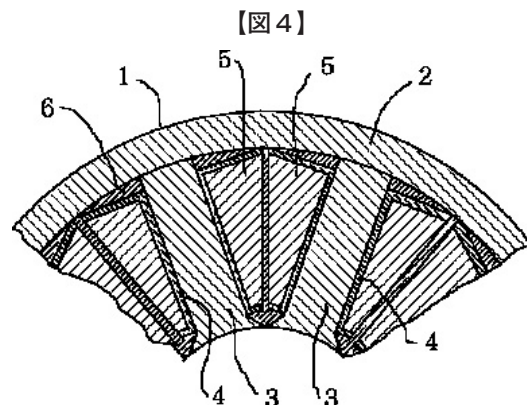
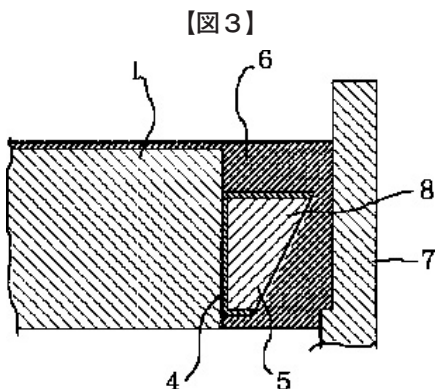
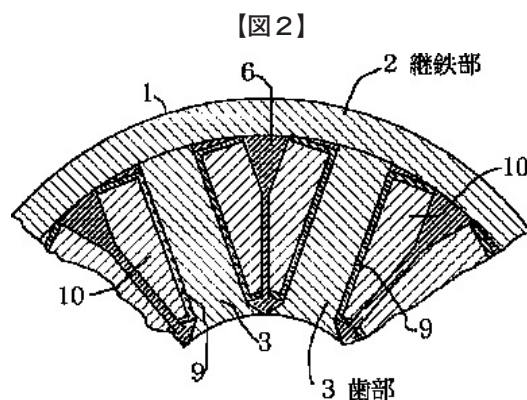
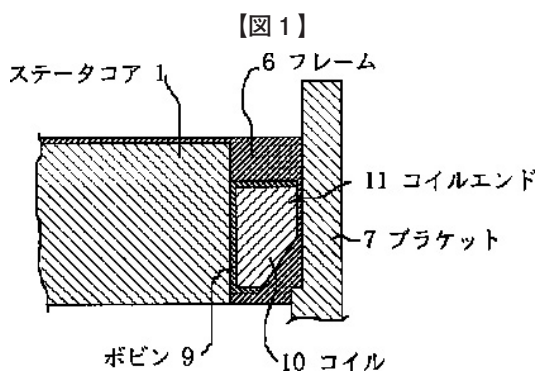
【実施例】本発明の実施例を図1および図2に示して説明する。ボビン9に巻装するコイル10の巻装形状を、コイルエンド11の軸方向端面の外周側をほぼ平坦面にするとともに、コイルエンド11の軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状としコイル10のほぼ中央部から内周側にテーパを形成した台形状とし、かつ、フレーム6のコイルエンド11の軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし、コイルエンド11とブラケット7とを、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレーム6からなる細隙を介して対向させている。各歯部3にボビン9を介して巻装されたコイル10は、歯部3間においてテーパ部が近接しているため、スペースファクタが高くなる。また、テーパのない平坦面において、コイルエンド11がブラケット7に、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレーム6からなる細隙を介して対向するように近接しているため、つまりフレーム6を構成している熱伝導率の低い絶縁性樹脂の厚みが非常に薄いので、熱抵抗が低く、コイル10からブラケット7への熱の伝達が良好に行われる。

3. 3 審決理由の要点

本件特許明細書の記載によると、ステータコアが継鉄部2と歯部3に分割されることは記載されているものの、歯部3が個々に分割されることについては記載がなく、一体的に構成されるステータコアにおいて、一の歯部3の内周側が絶縁性樹脂を介して隣接する歯部3の内周側と連結されることを示唆するものではない。

また、本件特許明細書の【図2】又は【図4】において、一の歯部3のステータコア内周に沿う部分と隣接する歯部3のステータコア内周に沿う部分との関係は明確ではなく、一の歯部3のステータコア内周に沿う部分と隣接する歯部3のステータコア内周に沿う部分との間に絶縁性樹脂からなるフレーム6と同じハッチングの部分が存在しているとまでは読み取ることができないから、一体的に構成されるステータコアにおいて、一の歯部3の内周側が絶縁性樹脂を介して隣接する歯部3の内周側と連結されることが記載されているとはいえない。

請求人（原告）が主張するように、「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が周知の技術であるとしても、モータのステータコアにおいて、一の歯部の内周側が隣接する歯部の内周側と直接に連結されることも本件特許出願前に周知の技術であるといえ



るから、本件発明において「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が自明の事項であるとはいえない。

以上からすると、訂正された「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」については、本件特許明細書に記載されているとはいえず、また、本件特許明細書の記載から自明な事項であるとはいえないから、訂正が、本件特許明細書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との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。したがって、訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであるとは認められない。

3. 4 判決理由の要点（下線は筆者記入）

本件訂正前の請求項1記載の発明における「内周側が連結された歯部」は、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」と「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」との両方を含んでいたことについて、当事者間に争いはない。

「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは、訂正に係る事項が、願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく、当業者において、明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成18年（行ケ）第10563号平成20年5月30日判決 ソルダーレジスト事件大合議判決参照）。

本件訂正前の本件特許明細書の記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば、①本件発明を特徴づけている技術的構成は、請求項1中の「継鉄部と、外周側が開放され内周側が連結された歯部・・・前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく、むしろ、これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を、・・・前記コイルエンドと前記ブラケットとを、肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ、本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は、前段部分に記載されていること、②そして、「歯部」は、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても、「内周側が絶

縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても、本件発明の歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし、コイルの冷却を良好にすることにより、モータ特性を向上させ、モータの全長を短くすると作用効果との関係においては、何らかの影響を及ぼすものとはいえない。

被告は、「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると、本件特許明細書の記載から予測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり、第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。しかし、被告は、第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を、何ら明らかにしていないので、被告の主張は採用できない。

また、審決では、本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項1記載の発明に含まれることを認めているのであって、本件においては、本件訂正がされたからといって、第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを、想定することは困難である。

したがって、「内周側が連結された歯部」を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は、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との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

3. 5 検討

本判決は、本件訂正は、発明の作用効果に影響しない部分に関するものであること、また、訂正前の請求項1の発明に含まれた範囲内で限定するものであって特許請求の範囲の減縮を目的とすることを理由として、第三者に不測の損害を与える新たな技術的事項を導入するものではないと判断している。

実施例である図2を見ると、歯部の内周側の連結は、絶縁性樹脂を介してなされているか又は歯部の内周側同士が直接連結しているかのいずれかであることは確実であるが、いずれとも特定できないので、歯部の内周側の連結が「絶縁性樹脂を介して」いることは、特許明細書等から自明な事項であるとは言えない。審決は、この観点から、訂正は新規事項であると判断している。しかし、いずれかの連結手段が用いられていることは確実であり、且つ、いずれの連結手段であっても、発明の作用効果に影響しない。したがって、本

件訂正は、特許明細書等から自明でないが、新たな技術的事項を導入しないもので、かつ、作用効果に影響しないものと言い得る。

なお、本判決については、新規事項の追加というよりも明細書の解釈問題に近いという論評がある（宍戸充著「新たな技術事項の追加」特許ニュース平成23年7月1日号）。しかし、筆者は、新規事項の追加と明細書の解釈は密接に関係していると考えるので、両者を別々の問題とすることには賛成できない。補正が新規事項を導入したか否かは、補正が当初明細書等に開示された技術的事項の範囲内でされたか否かの問題であり、そして、当初明細書等に開示された技術的事項の認定は、当初明細書等の解釈によって左右されるからである。

4. 被覆ベルト事件判決（知財高裁平成22年10月28日判決 平成22年（行ケ）10064号）

4.1 補正後の特許請求の範囲（下線は補正部分 符号は筆者記入）

【請求項39】 シュー形式の長尺ニッププレス10もしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルト16であって、前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体50、前記ベースサポート構造体に付着したステープルファイババット56並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜58からなり、前記ベースサポート構造体は内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり、前記ステープルファイババットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ、前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記ステープルファイババットを被包し、前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記第二高分子樹脂材料は前記ステープルファイババットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、その結果として、前記第二高分子樹脂料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイババットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。

4.2 当初明細書および図面の記載

【発明の属する技術分野】本発明は、生地ウエブから、特に抄紙機上で紙製品に加工するセルロース繊維質ウエブから、水を搾り取るためのメカニズムに関する。

【従来の技術】抄紙プロセスでは、セルロース繊維質スラリーを形成布上に沈積させてそこにセルロース繊維質ウエブを形成する。このプロセスでは、そのスラリーから多量の水が抜き出され、その後ウエブが圧縮部へ進行する。圧縮部には一連の圧縮ニップがあり、そこではそのセルロース繊維質ウエブに水抜きのための圧縮力がかけられる。圧縮部には従来数対の隣り合った円筒状プレスロールで形成される一連のニップ群があった。円筒状プレスロールと弧状圧力シューの間にニップが形成されるシュー形式の長尺ニッププレスの場合、セルロース繊維質ウエブの滞留時間が増加し、脱水量が飛躍的に増加する。シュー形式の長尺ニッププレスには特殊なベルトが必要である。このベルトは、圧力シューの潤滑油がベルト構造体を貫通し、セルロース繊維質およびウエブプレス布を汚染するのを防止する。そのため、ベルトには滑らかで水や油に不浸透性の面を付与する。ベルトの基布に含浸材料が硬化して機械的な結合により固定されていた。

【発明の課題および解決手段】本発明は、長尺ニッププレスベルトの基布と高分子樹脂被膜の間の結合を改善する。本発明は、高分子樹脂で被覆した糸を有するベースサポート構造体を具備した長尺ニッププレスベルトであり、その糸を被覆するのに使用される高分子樹脂材料には、全体としてそのベルトを被覆するのに使用される高分子樹脂材料に対する親和性があり、それゆえ、ベルト上の被膜は基布との間で機械的に結合するだけでなく化学的に結合する。本発明は、カレンダー掛けやシート転送のような他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーションにおいて使用することもできる。

【発明の実施の形態】抄紙機上でセルロース繊維質ウエブから脱水してこれを紙製品に加工する長尺ニッププレスが図1で示されている。ニッププレス10は滑らかな円筒状プレスロール12と弧状圧力シュー14によってその形が定められている。長尺ニッププレスベルト16は閉ループ形でニップ10の先へ伸び、円筒状プレスロール12を弧状圧力シュー14から分離する。プレス布18と紙シートに加工されるセルロース繊維質ウエブ20は、共に図1の矢印で示すように、プレス

ベルト 16 を介して圧力シュー 14 の潤滑油膜上を滑走してニッププレス 10 を通り過ぎる。プレス布 18 とセルローズ繊維質ウエブ 20 が汚染しないように、長尺ニッププレスベルト 16 は油に対して不浸透性でなければならない。

長尺ニッププレスベルト 16 には被覆部品を含む複数の部品から形成されるベースサポート構造体がある。被覆部品は第一高分子樹脂材料で被覆され、例えば、その材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。その部品が糸である場合、浸漬塗装やクロスヘッド押出などの方法でその糸を被覆してもよい。

図 2 は、長尺ニッププレスベルト 16 の断面図である。その基布 50 は、側面から見て複数本の経糸 52 と断面図で見て複数本の緯糸 54 から構成される。基布 50 にはその織り構造体の内部へニードリングし、または絡み合わせるステープルファイババット 56 が含まれる。基布 50 の内面には油や水に対して不浸透性な第二高分子樹脂材料 58 の被膜がある。第二高分子樹脂材料 58 は研磨され、滑らかな面と均一な厚みを有するベルト 16 が得られる。第二高分子樹脂材料 58 は、ステープルファイババット 56 を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す材料が選択さ

れ、第一高分子樹脂材料と化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。二つの高分子樹脂材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。

4. 3 審決理由の要点

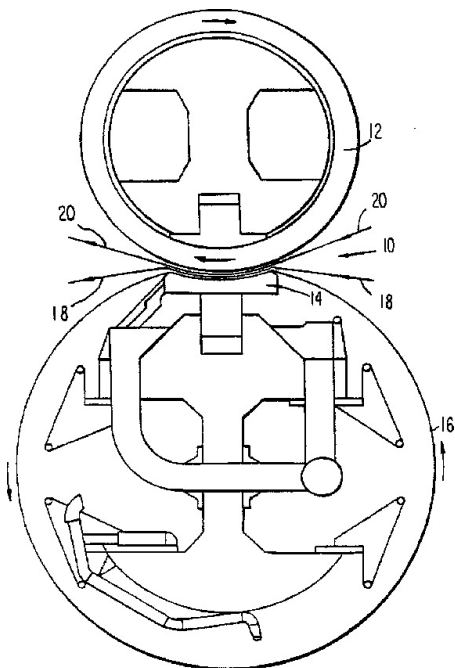
『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として、両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても、そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは、新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。したがって、本件補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものと認められ、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから、特許法 17 条の 2 第 3 項に規定される要件を満たさない。

4. 4 判決理由の要点（下線は筆者記入）

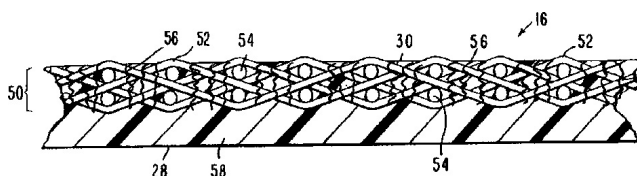
当初明細書には、「基布 50 を被覆する第二高分子樹脂材料 58 は（中略）ステープルファイババット 56 を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、ともにポリウレタン樹脂材料である場合があつて、両者は親和性を示し、化学的に結合するものであるから、当初明細書には、両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであることを前提として、両者が同一である場合と、互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると、本件補正は、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり、そのことにより、新たな技術を導入したものと解することは到底できない。

以上のとおり、本件補正について、新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。

【図 1】



【図 2】



4. 5 検討

本判決は、第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい旨の当初明細書の記載に基づき、両者が同一のポリウレタン樹脂である場合と、互いに異なるポリウレタン樹脂である場合の双方の技術が開示されていると判断し、開示した技術の一つに限定する本件補正は新たな技術を導入しないと判断している。

筆者は、当初明細書の記載からは、両材料が同一のポリウレタン樹脂であるとも互いに異なるポリウレタン樹脂とも特定できないので、両材料が互いに異なるポリウレタン樹脂であることは、当初明細書から自明な事項であるとは言えないと考える。審決は、この観点から、補正は新規事項であると判断している。しかし、両材料が同一のポリウレタン樹脂であるか又は互いに異なるポリウレタン樹脂であるかのいずれかであることは確実であるから、その中の一つに限定補正することは、新たな技術的事項を導入するものでない。

次に、下位概念の技術事項に減縮補正することが発明の作用効果に影響するか検討する。下位概念の中でベストなものを選択することは、作用効果に影響するので、新たな技術事項を導入することになる。本件において、下位概念として両者が同一のポリウレタン樹脂材料である場合を選択することは、本発明の作用効果である第一高分子樹脂材料を浸した基布と第二高分子樹脂材料からなる高分子樹脂被膜の親和性を高め両者の結合を改善することに良い影響を与えるベストな選択であるから、新たな技術事項を導入する可能性が高い。筆者は、当初明細書等に明示的に記載された上位概念の発明に含まれた範囲内で限定する補正であっても、補正後の発明が選択発明として成立するような作用効果が優れたものを選択することは、新たな技術事項を導入するので、許されないと考える。本件

補正において、作用効果がより劣る互いに異なるポリウレタン樹脂材料である場合を選択したのは、ベストな選択を避けたものと思われる。

5. まとめ

本稿で検討した2件の判決で問題となった補正・訂正は、旧基準では新規事項となるものであるが、新基準に基づき新規事項ではないと判断された。新基準が「新たな技術的事項を導入しないもの」と否定的に表現されていることが影響していると思われる。

当初明細書等に記載された事項Aが、二つの意味a1, a2に限定解釈でき、それ以外の解釈があり得ず、かつ、一方の意味に解釈する特段の記載がない場合、a1と補正することは、旧基準では新規事項となる。a1に解釈する特段の記載がないので、自明であると言えないからである。しかし、新基準では、原則として、新規事項とならない。Aがa1, a2のいずれかであることは確実であるから、a1と補正しても新たな技術的事項を導入したことにならないからである。

ただし、a1がAに比し選択発明として成立するような優れた作用効果を奏する場合は、a1と補正することにより新たな技術的意義が導入されたことになるので、新基準においても新規事項となるものと思われる。

補正（訂正）が新規事項でない範囲は、ソルダーレジスト事件大合議判決によって導入された新基準により拡大した。拡大した範囲には、本稿で検討した2件の判決によれば、「当初明細書等に記載された事項が二つの意味に限定解釈できることが明らかであって、かつ、一方の意味に解する特段の記載がない場合において、いずれかの意味に限定する補正であって発明の作用効果に影響しないもの」が含まれる。

(原稿受領 2012. 2. 3)