

## 新規事項の審査基準の改訂について

### 1. 背景

特許庁では、「ソルダールレジスト（除くクレーム）事件」についての知財高裁大合議判決（知財高判平 20.5.30、平 18（行ケ）第 10563 号）を受けて、審査における、より適切な新規事項の判断基準について、この大合議判決の上告・上告受理申立ての結果、及び、その後の後続判決等を注視しつつ検討を行うこととし、それまでの間は審査基準を変更しないとしていた。

今般、この大合議判決は、上告・上告受理申立てが取り下げられ、確定した。そこで、この大合議判決の内容、後続判決の調査などを踏まえ、審査基準の「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」について、審査基準改訂の検討を行うこととする。

### 2. ソルダールレジスト（除くクレーム）事件について

この「ソルダールレジスト事件」は、知財高裁において 5 人の裁判官から構成される合議体により審理及び裁判を行う制度（いわゆる大合議制度）によって判断された特許無効審判の審決取消訴訟である。

本事件において特許無効を主張する原告は、特許庁の審判手続における訂正請求が「除くクレーム」とする訂正を求めるものであり、「除くクレーム」を認める審査基準の記載が特許法に反するものであるから、その訂正は不当であると主張した。

これに対し、大合議判決は、まず、特許法第 17 条の 2 第 3 項（平成 6 年改正前の特許法第 17 条第 2 項）において、「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の範囲内においてしなければならない」こととした趣旨を以下のように示している。

以上によると、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って、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。

次に、上記趣旨を踏まえた上で、「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」の文言の意味を以下のように示している。

すなわち、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる。ところで、「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。

ここで示された判断基準を、「大合議判決基準」と呼ぶこととする。

大合議判決は、上記の通り「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の判断基準を示した上で、例えば、以下に摘記するように、現行の審査基準の「第Ⅲ部第Ⅰ節 3. 基本的な考え方」などの記載は、「大合議判決基準」に整合するものであることを示している。

もともと、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、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<sup>1</sup>、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるといえることができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。

そして、当事件の「除くクレーム」とする訂正を上記「大合議判決基準」に照らして認めるべきものであるとした上で、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、「例外的」とする点について「特許法の解釈に適合しないもの」とし、以下のように示している。

したがって、「除くクレーム」とする補正についても、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものといえることができるかどうかについては、最終的に、上記アにおいて説示したところに照らし、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ものであり、これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。

もともと、審査基準は、特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの

<sup>1</sup> 判例時報 2009 号 p52, 判例タイムズ No.1290p230 などによれば、数値限定発明などでは、限定範囲に含まれる別の数値への限定などで「技術的意義が異なる結果となることも考えられる」としている。

特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であり、審査基準において特許法自体の例外を定める趣旨でないことは明らかであるから、原告の主張のうち、審査基準の上記記載が特許法の例外を明示的に定める趣旨であるとの理解を前提とする部分は、そもそも相当ではない。

### 3. 後続判決について

「ソルダーレジスト事件」以降、平成 21 年 10 月までの補正・訂正を論点とした判決のうち、「当裁判所の判断」の中で「技術的事項」という文言を用いた判決は 14 件となっている。後続判決において、現行の審査基準や審査実務を否定するものはない。

#### 3. 1 「除くクレーム」関連判決

上記 14 件のうち、「除くクレーム」に関するものは 3 件あり、以下に掲げる特許無効審判の審決取消訴訟事件判決 2 件と、それらに関連する特許権侵害訴訟事件判決（東京地判平 21. 8. 27(平 19 (ワ) 3494 号)）である。

- ・ 知財高判平 21. 3. 31(平 20 (行ケ) 10358 号)
- ・ 知財高判平 21. 3. 31(平 20 (行ケ) 10065 号)

いずれも「除くクレーム」とする補正を認めた審決を支持している。

大合議判決は、特許法第 29 条の 2 の要件に違反する理由として示された先願発明(先行技術)との重なりを「除くクレーム」とする訂正であり、出願人が知り得なかった先行技術との重なりを除いたのに対し、この「除くクレーム」関連判決 3 件は同法第 39 条の要件に違反する理由として示された出願人本人が行った出願に係る発明との重なりを「除くクレーム」である点が争点の一つになっている。これら関連判決のうち特許無効審判の審決取消訴訟事件 2 件に係る判決は、その後上告・上告受理申立てがなされたが、最高裁が平成 22 年 1 月 14 日に「上告棄却。本件を上告審として受理しない」という決定を行い、確定した。

前記「除くクレーム」関連判決の審決取消訴訟事件判決 2 件では以下のように審査基準の「除くクレーム」とする補正を認めること自体については肯定している。なお、「上記ア」とは、「大合議判決基準」である。

イ 特許庁審査官が審査する際の審査基準は、上記にいう「除くクレーム」について、下記のように定めている（甲 27）が、その趣旨は基本的に上記アと同一と考えられる（ただし、本文 7 行目「例外的に」とする部分を除く）。

一方、審査基準で「例外的に」認めるとされた類型以外の「除くクレーム」への補正・訂正を認めた裁判例は発見できなかった。なお、後続判決ではないが、本願発明と先行技術との重なりのみを除外できなかったために訂正を認めなか

った裁判例がある(知財高判平 18. 6. 20(平 17 (行ケ) 10608 号)。

### 3. 2 他の判決について

上記 14 件のうち、「除くクレーム」関連判決 3 件を除く以下の判決 11 件については、当初明細書等に記載された事項であるか、あるいは当初明細書等に記載された事項から自明であるか等の判断を行った上で、「新たな技術的事項を導入しないもの」であるから補正を認める、あるいは「新たな技術的事項を導入しているもの」であるので補正を認めないとしているものが多く、現行の審査基準や審査実務を否定する判決は発見できなかった。

以下、他の案件を事件番号のみ示す。

知財高判平 20. 6. 12(平 20(行ケ)10053 号)  
知財高判平 20. 6. 23(平 19(行ケ)10409 号)  
知財高判平 20. 7. 17(平 19(行ケ)10432 号)  
知財高判平 20. 7. 30(平 19(行ケ)10431 号)  
知財高判平 20. 11. 27(平 20(行ケ)10168 号)  
東京地判平 20. 11. 28(平 18(ワ) 20790 号)  
知財高判平 20. 12. 25(平 20(行ケ)10254 号)  
知財高判平 21. 2. 26(平 20(行ケ)10270 号)  
大阪地判平 21. 3. 5(平 20(ワ) 4056 号)  
知財高判平 21. 9. 30(平 20(行ケ)10420 号)  
知財高判平 21. 10. 8(平 21(行ケ)10015 号)

### 4. 現行の審査基準の整理

現在の審査基準では、基本的な考え方として

(2) 「当初明細書等に記載した事項」とは、「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ても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。

(3) 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。

とし、まずは、補正された事項が、「明示的に記載された事項」と「当初明細書等の記載から自明な事項」(以下「“明示的記載+自明”な事項」と呼ぶ)であるかを検討することとしている。

一方、「各論」では、上記「“明示的記載+自明”な事項」であるとは必ずしもいえない場合であっても、「当初明細書等の記載した事項」の範囲内であるから補正が認められるものとして補正の類型ごとに以下の例が記載されている。

#### 4.2 (1) 上位概念化、下位概念化等

②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とする補正といえる。

#### 4.2 (3) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許される。

例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは 24～25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に導入することができる。また、24℃と 25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定の補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて 24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合（例えば、24℃と 25℃が、課題・効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限・下限等の境界値として記載されていると認められるとき）もある。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価できるので、補正は許される。

#### 4.3 (1) 先行技術文献の内容の追加

特許法第 36 条 4 項 2 号の規定により、先行技術文献情報（その関連する発明が記載されていた刊行物の名称、その他のその文献公知発明に関する情報の所在）の記載が求められるところ、先行技術文献情報及びその内容を追加する補正は、通常、第三者が不測の不利益を受けることがない。よって、先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正は許される。また、当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は許される。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第 36 条第 4 項第 1 号の不備を解消する補正は許されない。

上記各論の記載および「4.2(4)除くクレーム」の記載は、審査基準の「3.基本的な考え方」にある「当初明細書等の記載から自明な事項」の判断手法ではなく、それぞれの補正の類型について補正が認められる例を示している。そして、それらの例示は、「当初明細書等に記載した事項の範囲内」であるから補正は認められるとしている。

上記 4 つの補正の類型については、「当初明細書等の記載から自明な事項」の判断手法とは異なる条件で「当初明細書等に記載した事項」の範囲内といえる例を示しているといえる。

## 5. 審査基準改訂の方向性

大合議判決では、「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」するものであると解釈している（「大合議判決基準」）。

一方、大合議判決において、補正の可否について、「明示的記載＋自明」な事項に該当するか否かで判断することは、「実務上このような判断手法が妥当する事例が多い」として肯定されている。そして、審査基準の「各論」で示されている補正の判断については、「除くクレーム」の判断において「例外的に」としている点以外で否定されている点はない。

また、後続判決では、「新たな技術的事項を導入」するか否かという「大合議判決基準」を一貫して用いているものの、現行の審査基準に基づく審査実務を否定するものは発見できなかった。

以上を踏まえ、現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとるという観点から、以下のような骨子（案）で審査基準の改訂を検討すべきではないか。

## 新規事項の審査基準改訂骨子（案）

### a. 一般的定義の新設

「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」するものということができるという一般的定義を設けることとする。

### b. 「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理

補正された事項が“明示的記載＋自明”な事項である場合は、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しないものであるとした大合議判決を受け、“明示的記載＋自明”な事項である場合は、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

また、現行審査基準の「各論」において「補正が認められる」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

さらに、現行審査基準において「補正が認められない」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないものとはいえない」として補正を認めないこととする。

### c. 「除くクレーム」とする補正についての整理

「例外的に」という言葉を削除する。上記 b. と同様、現行審査基準の「4.2(4) 除くクレーム」において「補正が認められる」とされているものも、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

### d. 審査基準のいずれの類型にも該当しないものの取扱い

現行審査基準に示されていない類型の補正について上記 a. の一般的定義にしたがって判断する際の審査基準の適用に関する方策を、改訂審査基準に記載することとする。