

<訂正（補正）の範囲> 弁護士 岩永利彦

知財高裁特別部平成20年5月30日判決（平成18年（行ケ）第10563号審決取消請求事件）

### （事案の概要）

1 Y（被告）は、「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」とする本件特許の特許権者である。X（原告）は、本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をしたため、Yがその審決の取消しを求める前訴を提起したが、その後、Yが訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所は前審決を取り消す旨の決定をした。

その後、特許庁は、Yの請求に係る本件訂正を認めるとともに、無効審判請求は成り立たない旨の本件審決をしたため、Xは、本件審決の取消しを請求する本件訴訟を提起した。

2 本件の特許請求の範囲の記載についてみると、化学分野の発明であり、長大複雑であるため、詳細は省くが、本件訂正前のものは、4つの構成要件（A）（B）（C）（D）からなり、本件訂正後のものは、この4つの構成要件（A）（B）（C）（D）それぞれについて、特定の化学物質を除くものとなっている（いわゆる「除くクレーム」）。

このような訂正が行われたのは、無効審判の請求事由の1つとして、特許法29条の2にかかる先願明細書に上述の特定の化学物質の記載があったため、先願発明との同一性を回避しなかったからである。

3 そして、本件審決は、除くクレームへの訂正は、例外的なものではあるが、適法な訂正であると判断した。

これに対し、Xの本件審決の取消事由の主張は、本件訂正の適否について、「・・・「除くクレーム」に関する特許・実用新案審査基準の記載は特許法の規定に反するものであり、本来認められるべきものではない。仮にこれが例外的に認められるとしても、例外的なものである以上、その運用は厳格にされる必要があるところ、・・・本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許容されるために必要とされる要件に適合していないから、「当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う」場合に該当しない。」というものである。

4 本判決は、本件訂正の適否について、以下のとおり、適法と判断し、その他の取消事由についても理由がないとして、本件審決を維持し、Xの請求を棄却した。

### （判旨）請求棄却

裁判所は、「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」の意義について、「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」した上、一般的な規範として、「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。」と判断し、訂正についても同様であると判断した。さらに、除くクレームについては、「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち、「除くクレーム」・・・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。」と判示し、除くクレームへの補正・訂正についても、例外的なものではなく、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当然に許されるものであると判断した。

そして、本件訂正については、「本件各訂正による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合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各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、本件各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、本件各訂正は、当業者によって、本件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であることが明らかであるということができる。」として、本件訂正を適法と判断した。

### (解説)

1 問題となっている訂正の制限を定める平成6年改正前の特許法134条2項「・・・明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」は、補正の制限を定める平成6年改正前の特許法17条2項の「・・・明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」と同一文言であり、これらは、特許協力条約34条(2)(b)の「この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。」との規定を受けたものである(いわゆる新規事項追加の禁止)。

そして、この新規事項追加の具体的基準として、特許庁審査基準には、「当初明細書等の記載から自明な事項」が挙げられている。他方、除くクレームに関する特許庁審査基準の記載は、除くクレームへの補正・訂正は、原則として新規事項追加にあたるが(なぜなら、除くクレーム対象の物や範囲の具体的記載が明細書等中に存在しないのが通常であるから)、例外的に厳しい基準を満たす場合に限り許されるものとされている。

しかし、今般、知財高裁大合議は、除くクレームも含め、明細書の具体的記載の有無にかかわらず、補正・訂正が、「新たな技術的事項を導入しないものである」ときは、新規事項追加にあたらないと判断したのである。そして、この判決の射程は、旧規定を受け継いだ現行規定の文言に変更がない以上、現行特許法下においても及ぶものとする。

日本の特許実務において、進歩性判断の厳しさと並んで補正・訂正の制限の厳しさには定評がある。しかし、今般の判決により、その一角が崩れ、早晚特許庁審査基準は改訂されるものと言えよう。従い、今後、日本における特許実務において、補正・訂正が「新たな技術的事項を導入しないものである」ときは、積極的にそのような補正・訂正にチャレンジする意義があるものとする。

2 ところで、この「新たな技術的事項を導入しないものである」の具体的意義がいかなるものか、実務家の興味を惹くのはこの点だろう。この点、知財高裁は、「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」判断するものと判示し、具体例として、「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」及び「その記載から自明である事項である場合」を挙げている。知財高裁が判決文で示した具体例は、これらに加えて本件で問題となった除くクレームのみである。したがい、これ以上の具体例については、さらなる裁判例の蓄積を待たねばならないであろう。

ただし、判決文からは、技術的事項の判断にあたって、発明の作用・効果を重視していることが看取される。すなわち、補正・訂正により、発明の作用・効果を変更しないことが、「新たな技術的事項を導入しないものである」ことの必要条件である。そして、補正・訂正にあたって、その根拠となる上位概念的な物、範囲それ自体の記載が存在することは大前提と考える。

したがい、現時点での「新たな技術的事項を導入しないものである」の具体的意義は、①上位概念的な物又は範囲等から、下位概念的な物又は範囲等への補正・訂正（追加でも削除でもよく、具体的記載の有無は問わない。）であって、②その補正・訂正により、発明の作用・効果を変更しないこと、であると解される。

以上