



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言（1）：新規事項追加禁止を中心に
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究, 21, 31-87
Issue Date	2008-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/35503
Type	departmental bulletin paper
File Information	yoshida.pdf



特許法における補正・訂正に関する 裁判例の分析と提言(1) — 新規事項追加禁止を中心に —

吉 田 広 志

0. はじめに
1. 現行特許法における補正・訂正制度の趣旨
 1. 1. 補正・訂正制度の趣旨
 1. 2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—
 - (1) 補正
 - (2) 訂正
 - (3) 大合議判決
 1. 3. 改正法の適用日
2. 検討の視点
 2. 1. 先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止を重視する立場
 2. 2. 平成5年法改正の趣旨を重視する立場
 2. 3. 出願時限度説と文言限度説の相違点
 2. 4. 本稿の立場—修正文言限度説—
 - (1) 立法経緯から正当化される文言限度説
 - (2) 文言限度説を修正する必要性
 - (3) 大合議判決との関係
3. 審査基準とその改訂が裁判例に与えた影響
 3. 1. 「直接的かつ一義的」基準とその変更
 - (1) 審査基準の変遷
 - (2) 裁判例からの示唆
 3. 2. 審査基準改訂以前の裁判例
 3. 3. 審査基準改訂前後の裁判例を比較して (以上、本号)
4. 自明基準 (以下、次号)
 4. 1.
 - (1) 補正・訂正の可否判断にあたり図面を参照した事例
 - (2) 補正・訂正の可否判断にあたり他の文献を参照した事例
 - (3) 補正・訂正によって変更される事項の重要性の観点から

- 4. 2. 小括
- 5. 上位概念と下位概念
 - 5. 1. 問題の所在
 - (1) 審査基準-上位概念と下位概念について-
 - (2) 出願時限度説と文言限度説の立場から
 - 5. 2. 裁判例
 - 5. 3. 補正・訂正の根拠としての実施例-特に化学発明の場合-
- 6. 数値限定
 - 6. 1. 問題の所在
 - 6. 2. 裁判例
 - 6. 3. 実施例を補正の根拠とすることができるか?
 - (1) 論点の所在
 - (2) 「点」から「範囲」を把握する
 - (3) 残された問題
- 7. 侵害訴訟における補正・訂正の影響
- 8. おわりに

0. はじめに

本稿は、平成5年改正法下で補正・訂正の適否が争われたわが国の裁判例を分析することによって、同改正法の下での補正・訂正制度の実態を明らかにし、今後の制度運用へ向けて提言を行うことを目的とする。

本稿はまず、1. で現行特許法における補正・訂正の制度趣旨について筆者の考えるところを述べ、規定を確認した。次に検討の視点を得るために、2. において、補正・訂正に関し理念的に採りうる立場を掲げた。3. では、平成5年改正法に対応した新旧の審査基準が裁判例に与えた影響を調べた。4. ～6. では、裁判例を分析したことで明らかになった補正・訂正の論点を重点的に議論した。7. では、侵害訴訟に対する影響をまとめ、8. で総括を行った。

個別の事件の紹介とコメントは「判決ノート」にまとめた。

なお本稿では、紙幅の関係上、分割出願の範囲の問題、および訂正に関する手続的な問題は取り扱っていない。別稿に譲りたい。現行特許法17条の2第5項における加重要件の問題は、知財管理59巻1号、2号(2009年)に掲載予定である。

1. 現行特許法における補正・訂正制度の趣旨

1.1. 補正・訂正制度の趣旨

特許法における補正・訂正とは、出願書類（同法36条1、2項）の内容を特許出願の後に変更する手続きである。出願書類の中でも、特許請求の範囲（以下、「クレーム」）、明細書¹、図面（以下、一括して「明細書等」）については特許性や権利範囲の解釈に大きく影響を与えるため（同法70条など）、他の手続書類（願書、要約書等）の補正とは異なり、その内容が厳しく制限されている²。なぜなら、補正・訂正は、認容されるとははじめからその内容で出願されたものとみなされる（遡及効³）ため、たとえば

¹ 平成14年法改正により、明細書概念から特許請求の範囲が除かれ、条文上、特許請求の範囲は明細書から独立して扱われている。

² 願書の補正については、手続きが特許庁に係属している限り可能であり、条文上内容の制限はない（特許法17条1項本文）。出願人や発明者の氏名や住所に関する誤記の訂正は、補正の手続きで行われるようであるが、出願人の変更は名義変更届（特許法施行規則12条）で行われる（参考、<http://blog.goo.ne.jp/takashi-tsutsumi/e/574306e678a12bbbabe054e3e05256d4>）。

また、要約書については特許法17条の3で時期のみ制限され、内容についての制限はない。要約書の内容は特許発明の技術的範囲の解釈には影響しないからである（同法70条3項）。

³ 補正・訂正に遡及効があることは条文に明確な規定がないが、学説上異論は見当たらない（田村善之『知的財産法』[第4版]（2006年・有斐閣）206頁、竹田和彦『特許の知識』[第8版]（2006年・ダイヤモンド社）267頁、末吉互・編『実務 知的財産法講義』[全訂版]（2008年・民事法研究会）97～98頁（松葉栄治）、角田政芳／辰巳直彦『知的財産法』[第4版]（2008年・有斐閣）90頁、青山紘一『特許法』[第10版]（2008年・法学書院）173頁、外川英明『企業実務家のための 実践特許法』[第3版]（2007年・中央経済社）162頁、盛岡一夫『知的財産法概説』[第4版]（2007年・法学書院）81頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』[第2版]（2006年・有斐閣）71頁、相澤英孝／西村ときわ法律事務所・編著『知的財産法概説』[第2版]（2006年・弘文堂）59頁（小久保崇）、橋本良郎『特許法』[第3版]（2006年・発明協会）120頁、高林龍『標準特許法』[第2版]（2005年・有斐閣）202頁、廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門－特許法を中心に－』（2005年・東京化学同人）48頁、村林隆一／小松陽一郎・編『特許・実用新案の法律相談』[増補版]（2004

出願後に創作された発明が補正によってその特許出願に加えられるようなことがあると、特許法が採用する先願主義（同法39条1項）の趣旨に反するからである⁴ ⁵。

また、特許付与後になされる訂正（訂正審判（特許法126条）、および無効審判中における訂正（同法134条の2第1項）を一括して「訂正」と記す。以下同じ。）については、すでに排他権が発生しているため、上記補正の趣旨に加えて更に第三者の予測可能性を確保しなければならないという要請が加わる。したがって補正以上に厳しく制限されている（同法126条4項（同法134条の2第5項で準用する場合を含む））⁶。

年・青林書院）625頁（岩坪哲）、仙元隆一郎『特許法講義』[第4版]（2003年・悠々社）335頁、柿崎拓「明細書の補正」竹田稔・監『特許審査・審判の法理と課題』（2002年・発明協会）455頁、末吉互／飯塚卓也／渡邊肇／三好豊／野口祐子／小野寺良文『特許法・実用新案法』（2002年・中央経済社）61頁（小野寺）、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』[第2版増補] 207頁、中山信弘・編著『注解 特許法』[第3版]（2000年・青林書院）133頁（後藤晴男／有阪正昭）、後藤憲秋／植村元雄『知的財産法概論』（2000年・六法出版社）186頁、後藤憲秋『知的財産法講義 特許』（1999年・六法出版社）205頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』[第13版]（1998年・有斐閣）312頁、紋谷暢男・編『特許法50講』[第4版]（1997年・有斐閣）128頁（角田政芳）、牧野利秋・編『特許・意匠・商標の基礎知識』[新版]（1997年・青林書院）93頁（田村明照）。なお引用は、平成5年改正法に関する記述に限った。

⁴ 特許法29条の2については条文中、先願の範囲が当初明細書に記載された範囲に限られているので、新規な事項が追加されたとしても、いわゆる拡大された先願の範囲に変わりはない。

⁵ 前掲田村『知的財産法』207頁、前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁、前掲末吉『実務 知的財産法講義』97～98頁（松葉）、前掲外川『企業実務家のための 実践特許法』162～163頁、前掲相澤／西村ときわ『知的財産法概説』59～60頁（小久保）、前掲橋本『特許法』120頁、前掲仙元『特許法講義』338頁、前掲紋谷『特許法50講』128頁（角田）、前掲牧野『特許・意匠・商標の基礎知識』94頁（田村明照）、前掲末吉ら『特許法・実用新案法』61頁（小野寺）、前掲中山『工業所有権法（上）特許法』207頁、前掲吉藤『特許法概説』312頁。

⁶ もっとも、均等論が導入された今日では、訂正によるクレームの拡張も検討されるべきだとの見解もある（前掲相澤／西村ときわ『知的財産法概説』62頁（小久保））。

かりに、上記見解が、「均等の範囲」なるものを想定した上で、その範囲が明らかになった場合はその限りでクレームの拡大を許容する考えであったとすれば、疑

一方で、先願主義は出願人に対して特許出願を急がせる結果を招く。インセンティブ論の下、新規な技術をできるだけ早く公衆に開示させようとドライブを駆ける先願主義はその本質において正しいが、他方で、出願人に与えられる特許出願のための準備時間は不足しがちである。

技術が高度化した今日では、過去に蓄積された先行技術はすでに膨大な量に上り、今後増えることはあっても減ることではない。加えて新規性はいわゆる世界公知を採用しているため（特許法29条1項各号）、出願前に万全の先行技術調査を行うことは不可能に近い⁷。そのため特許性の審査において、出願人が見落としていたような先行技術に基づいて拒絶理由通知（同法50条）が発せられることが少なくない。また、そもそも先願（同法39条1項、29条の2）に基づく拒絶理由については、出願人が出願前にそれを知ることは、多くの場合不可能である。

このように、出願が拒絶理由を内包している場合、補正という手続きは拒絶査定を回避するために出願人が採れる重要な“対抗手段”となる。すなわち、新規性・進歩性欠如を根拠とする拒絶理由に対してクレームを減縮することで先行技術との差異を明らかにしたり、先願との重複部分を削除することができるからである。あるいは、出願時には開示が万全だと考えていても、審査官との見解に相違が生じ、実施可能要件違反ないしサポート要件（特許法36条4項1号、6項）違反に関する拒絶理由を受けることもあり得ようが、開示が十分な範囲にクレームを限定することでこれらの拒絶理由を回避することもできる。

かりに第三者（競業者）に対する法的安定性だけを重視するなら、補正・訂正を一切認めるべきではないという結論が導かれるかもしれない。そうとなれば、出願人は出願時に先行技術調査を完璧に行い、先行技術との距離（すなわち進歩性）を精密に測り、一分たりとも隙のない「完全明細書」の作成が求められることになる。

問無しとしない。均等論はあくまでクレームという範囲と、被疑侵害物（方法）という具体的な製品ないし方法との対比の理論であって、「均等の範囲」なるものをクレームや被疑侵害物から導き出すことは困難である。上記見解は無用の紛争を引き起こしかねないと考えられる。

⁷ 前掲吉藤『特許法概説』311頁、前掲橋本『特許法』120頁。

しかし、すでに述べたように現代では万全の先行技術調査というものとは事実上不可能であるし、進歩性の判断というのは相対的・流動的であるのが実情だろう。だとすれば、出願時に「完全明細書」の提出を求めるのは、出願人に不可能を強いることに等しい⁸。また、「完全明細書」の作成を期してクレーム・明細書の作成に多くの時間をかければ、公衆に対する新規技術開示がそれだけ遅れることになる。

特許法の究極目的は発明の保護と利用による産業の発達にあるのであって(同法1条参照)、決して明細書の作成それ自体にあるわけではない。先行技術調査やクレーム・明細書の作成に出願人が疲労困憊し、その挙句新規技術の公開が遅れるような事態は、特許法が本来狙うところではないだろう。出願人にそのような余力があるのなら、それは新たな発明創作へ振り向けたほうがよほど産業の発達に貢献できると思われる。

補正・訂正制度は、出願後でもある程度クレームや明細書等の変更を認めることで、出願人に対して出願書類の作成に過度の重圧がかからないような効果を有していると考えるべきである⁹。

このように、補正・訂正を広範に、ないし緩やかに認めれば先願主義の趣旨を損ねるが、他方であまりに厳格に制限すれば、出願人の発明創作へのインセンティブが減退しかねず、新規発明開示の時期が遅れることになる¹⁰。結局、補正・訂正を認めるべき範囲は、先願主義の趣旨や法的安定性と、出願人・特許権者との保護のバランスから定めるべきだということになる¹¹(知財高判平成20・5・30最高裁判所 Web Page(以下、最高裁 WP)平成18(行ケ)10563【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(大合議)】)。

さらに、補正・訂正制度を考える上での考慮要素として、補正が繰り返されることによる審査遅延の問題がある。いくら先願主義に反しない範囲

⁸ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁、土肥一史『知的財産法入門』〔第10版(2007年・中央経済社)179頁、江口裕之『解説 特許法』(2005年・経済産業調査会)154頁、前掲紋谷『特許法50講』130頁(角田)。

⁹ 前掲田村『知的財産法』206頁。

¹⁰ 前掲田村『知的財産法』206頁。

¹¹ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。

の補正だといっても、補正前後のクレーム・明細書が大きく変更される場合は、審査官はそれに合わせて改めて先行技術調査を行うことを求められる。そうして審査が遅延すれば、累積的に他の出願の審査遅延を招き、他の出願人に迷惑をかけ、特許制度の効率的な運用が阻害されることになる¹²（訂正に関しても、審判中で訂正後発明の特許性を検討する（特許法126条5項（同法134条の2第5項で準用する場合を含む）¹³）以上、遅延の問題は審査と同じように存在する）。したがって、クレーム・明細書の補正は審査遅延防止・制度の効率的な運用の観点からもある程度制限されることになる。

なお補正・訂正に関する条文はめまぐるしく改正されているため、本稿で条文を引用する場合は特に記載しない限り、対応する現行法の条文を掲げる¹⁴。

1.2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—

（1）補正

現行特許法の補正・訂正の規定は、平成5年法律第26号による改正法（いわゆる平成5年改正法）が骨格となっている（以下、同改正以前の特許法を旧法ないし旧特許法と記す）。

現行特許法では、17条において手続補正を認めるという原則論を立てた上で、クレーム、明細書および図面と、願書および要約書を別扱いしている。願書の補正は同法17条で、要約書の補正は同法17条の3で規定している。

クレーム、明細書および図面に関する補正は特許権の排他的範囲の解釈

¹² 前掲田村『知的財産法』207頁、特許序編『改正 特許・実用新案法解説』（1993年・有斐閣）15～16頁。

¹³ なお、無効審判における訂正については、無効審判請求がされていない請求項に関してのみ、独立特許要件が判断される（特許法134条の2第5項第2文）。これは、無効審判請求されている請求項については無効審判本体で特許性が判断されるからである。

¹⁴ 補正・訂正の変遷については、西島孝喜『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』〔改訂版〕（2008年・東洋法規出版）が詳しい。その他、尾崎英男／江藤聰明・編『平成特許法改正ハンドブック』（2004年・三省堂）も参照。

に大きく影響するため、特許法17条の2に詳しい規定がある。この中で最も重要なのが、同条第3項の「補正は…願書に最初に添附された明細書、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」、すなわち、一般的には「新規事項追加禁止」として理解されている規定である¹⁵。クレームおよび明細書等の補正については、むしろこちらが原則といってよいだろう。新規事項を追加する補正かどうかは、出願当初の明細書等を基準として判断される。

この「記載した事項の範囲内」という規定は、先願主義の趣旨からすればいわば当然の帰結であって、平成5年改正法以前の「要旨変更禁止」（旧特許法53条）という基準は問題が多かった¹⁶。

補正に遡及効があるということは、補正された事項に先願の地位（特許法39条1項）が与えられるということであり、同時に後願を排除できるということでもある。

たとえば、出願人甲がある発明Aについて出願（A出願）した後に、出願人乙が発明Bについて出願（B出願）し、さらにその後に出願人甲が、A出願の出願時の明細書に含まれていない発明BをA出願に加える補正を行ったとすれば、遡及効によって発明Bは甲のA出願に最初から含まれていたものとみなされる。そうとなれば、乙のB出願は甲のA出願を先願として発明Bについて特許を得られないばかりか、発明Bについては甲に特許権が与えられることになりかねない。これでは先願主義が容易に潜脱されてしまう（知財高判平成18・7・31最高裁 WP 平成18(行ケ)10118 [車両移動伸縮車庫装置]）。

¹⁵ この「記載した」範囲という条文の文言に注目して、補正の要件とサポート要件（特許法36条6項1号）との関係を議論するものとして、大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係に関する考察」知財管理56巻12号1851～1871頁（2006年）。同論文は、ほぼ同じ文言で定義されている両者の関係を、敢えて「交錯」「矛盾」があると位置付けた上で両要件の関係を議論するものである。条文の文言に過度に拘泥しているところがないわけではないが、提起された論点は一考の余地がある。

¹⁶ また旧特許法は、「当初明細書等に記載の範囲内であれば要旨変更にあたらない」という条文をも持っていたが（同法40条）、これは逆に言えば当初明細書記載の範囲外であっても内容を追加する補正があったということの傍証でもある。

さらに、出願後に自由に内容を補完できるとすれば、粗雑な内容の出願と、十分な準備をしたが故に遅れてしまった出願との間で不公平が生じる。これも、広い意味では先願主義の潜脱と言い得る(前掲**「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(大合議)」**)¹⁷。

また、新規事項の追加が自由だとすると、出願が先行技術に基づいて拒絶理由を受けた場合に、出願後に発明された(すなわち、出願時には非公知の)解決手段を盛り込むことで拒絶理由を回避できてしまうことがあり得る。これは、出願時に開示された限度で保護を与えるという特許制度の趣旨を潜脱するものである。あるいは、出願人甲のA出願後発明B完成前に、他者によってなされた発明Bが公知になった場合でも、発明Bが補正によってA出願に加えられると、遡及的効果によって発明Bに特許が付与されるという事態が生じてしまう。これを許せば、出願時に開示されていない発明Bを保護することとなってしまう。

もちろん、従来の特許法は「要旨変更禁止」基準でこれらを防止していたつもりだったのであろう¹⁸。しかし実務上、補正時に新たな実施例を追加した上でクレームを補正し新たな発明を追加するという処理は筆者も実体験があり、審査慣行としてある程度認められていたようである¹⁹。

現行法ではこのような不合理を防止するため、新規事項を追加する補正はそれ自体独立して拒絶理由となり(特許法49条1号)、かりに審査段階でそれが看過されて特許が付与されたとしても無効理由となる(同法123条1項1号)²⁰。補正違反によって出願が拒絶されたとしても、後に補正書

¹⁷ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。

¹⁸ 平成5年法改正前後で変更された基準を比較する研究として、岸田伸太郎「補正に関する判例を振り返る」知財管理49巻4号453～460頁(1999年)。

¹⁹ 前掲竹田『特許の知識』267～269頁、松下正「補正に関する運用基準(新規事項)運用の緩和」特許57巻4号18頁(2004年)。

²⁰ 東京高判平成17・1・31最高裁WP平成16(行ケ)173**「熱可塑性樹脂とシリコーンゴムとの複合成形体の製造方法」**は、新規事項を追加する補正を行った場合、審査でそれが看過されて特許が付与されれば無効事由となるが、他方で、特許後、当該無効事由を取り除くために当該新規事項を削除しようとする訂正は、実質的な特許請求の範囲の拡大(特許法126条4項など)に当たる場合は訂正できない、と述べる。

このような取り扱いがなされるということは、当該無効理由は解消することが不

を取り下げることによってそれを解消することはできない（前掲【**車両移動伸縮車庫装置**】）が、一旦行った補正は、当該補正を行った補正が許される期間（同法17条の2第1項各号）に再度の補正をすることによって元に戻すことが可能である（前掲【**車両移動伸縮車庫装置**】）²¹。

もっとも、新規事項を追加しない限り、すなわち当初明細書等の記載の範囲内であれば、クレームを拡大する補正も許される²²（知財高判平成17・9・14最高裁 WP 平成17(行ケ)10220【**ケース**】）。特許法29条の2導入以降、明細書等の全範囲に先願の地位が認められたため、クレーム自体が出願後に拡大しても先願主義の趣旨に反するわけではないし、当初明細書の範囲内であれば当業者の予測可能性も確保できるからである。同様に、理論上は、いったん補正によって削除された事項であっても、再度の補正によってその記述を回復することが可能である（同法17条の2第5項が適用される場合を除く）²³。

（２）訂正

訂正についても、新規事項を追加すると訂正拒絶の理由となる（訂正審判においては特許法126条3項、165条。無効審判中の訂正においては同法134条の2第5項で準用する同法126条3項、134条の2第3項）。かりに審判でそれが看過され訂正が過誤認容されたとしても、無効理由となる（同法123条1項8号）。これらの点は、補正と変わるところはない（前掲【**感**

可能だということである。出願人（特許権者）にとってはかなり厳しい取り扱いだが、一旦特許が付与されている以上、第三者の予測可能性を保護するためにはやむをえない取り扱いだといわざるを得ない。

²¹ また、別に再度の補正の機会が与えられれば、追加してしまった新規事項を削除することが可能である（前掲橋本『特許法』124頁）。訂正とは異なり（前掲【**熱可塑性樹脂とシリコンゴムとの複合成形体の製造方法**】参照）、補正の基準となる明細書は出願当初の明細書だからである。

²² 前掲高林『標準特許法』203頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』85頁、前掲村林／小松『特許・実用新案の法律相談』188頁（吉田聡）。

²³ 前掲橋本『特許法』123頁。もっとも、削除補正を行った後に特許が付与されてしまうと、基準明細書は特許時の明細書になるため（特許法126条4項および本文参照）、削除した事項を回復することはできない。

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(大合議)]。

新規事項を追加する訂正かどうかは、特許付与時の明細書(東京高判平成13・10・24最高裁 WP 平成12(行ケ)297 [受信機]、東京高判平成16・12・24最高裁 WP 平成15(行ケ)252 [側溝蓋及び側溝構造]、知財高判平成18・12・20最高裁 WP 平成18(行ケ)10125 [被服用ハンガー] など)が基準となる²⁴ が、いったん訂正を認める第一次審決が確定すればはじめてその内容で出願・登録されたものとみなされるから(特許法128条)、その後になされる第二次訂正の基準となる明細書は、確定した第一次訂正の明細書である(知財高判平成17・6・23最高裁 WP 平成17(行ケ)10085 [車椅子(第2次)]。

また、審査段階(拒絶査定不服審判含む。以下同じ。)で看過された新規事項を追加する補正が無効理由になることはすでに述べたが、それに止まらず、他の事項に関してクレームを訂正する訂正審判中で審査段階の違法補正(具体的には、詳細な説明に新規事項を追加する補正)が明らかになった場合は、いわゆる独立特許要件(特許法126条5項)違反として、当該他の事項の訂正(この場合はクレームの訂正)も認められない(東京高判平成14・10・24最高裁 WP 平成13(行ケ)557 [洗濯機Ⅱ])。もっとも、最判平成20・7・10最高裁 WP 平成19(行ヒ)318 [発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源・上告審]の後には、取り扱いが変更される可能性がある²⁵。

なお、訂正については別途、「特許請求の範囲の実質的拡張変更不可」という要件が求められるが(特許法126条4項(同法134条の2第5項で準用される場合を含む))、この要件と新規事項追加不可という要件は別のものであって、実質的拡張変更には該当しないからといって新規事項に当たらないとは限らない(東京高判平成14・11・20最高裁 WP 平成14(行ケ)62 [ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第1次)]。同旨、東京高判平

²⁴ 特許法126条3項にある「明細書」に、「最初に」という語が係っていない。

²⁵ 本稿では紙幅の関係上、前掲[発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源・上告審]については検討しない。

成16・10・27最高裁 WP 平成15(行ケ)521 [低圧放電灯])²⁶。

(3) 大合議判決

このように、平成5年改正法によって新たに導入された、「記載した事項の範囲内」という基準について、知的財産高等裁判所が大合議を経て言及した判決が、前掲「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（大合議）」である。大合議判決は、補正・訂正が制限される趣旨を先願主義の確保、および出願人と第三者の利害調整にあると明確に述べ、これまで学説が唱えてきた理論を肯定した点で、一定の意義がある。

大合議判決は、「記載した事項の範囲内」の解釈に関し、抽象論として、「…当業者によって、明細書また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場合」が「記載した事項の範囲」だと述べた。そして、「記載した事項の範囲」を、「新規事項追加禁止」の規定だと捉えている特許庁の審査基準を、大筋では肯定的に捉えている。

しかし、これ以上に大合議判決が示した具体的基準は、事案の関係でいわゆる「除くクレーム」に限定されており、それ以外の類型の補正・訂正に関しては決して射程の長いものではない。「すべての記載を総合して」

²⁶ 補正と訂正では、ともに「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」という規定ぶりで新規事項の追加を禁止しており、条文の文言上両者に相違はない。ここで、一般論として補正より訂正のほうが第三者に与える影響が大きいため、訂正の場合は新規事項かどうかを補正より厳格に判断する、という解釈論があり得るわけではない。

しかし、特許法126条4項の「実質的拡張変更不可」という規定があるということは、法は、より慎重になされなければならない訂正に関しては、同項によってその「慎重さ」を担保したのだと考えるべきである。

したがって本稿では、新規事項かどうかについて、補正と訂正をことさら分けて考えることはしない。もっともこれは、審決取消訴訟まで持ち込まれた事件が、訂正に比べて補正のほうが圧倒的に少なく、両者を有意に比較することが困難だという事情もある。今後の研究課題としたい。

判断するという事は、いわば当然の理を示したに過ぎず、具体的基準としては役に立たない。この大合議判決をもってしても、「記載した事項の範囲」をどう考えていくかということについての明確な回答は、与えられていないというべきだろう。実際、上記大合議判決後、同判決を引用する知財高判平成20・6・12最高裁 WP 平成20(行ケ)10053 **【保形性を有する衣服】** は、説示、当てはめともにそれまでの裁判例と特段異なった判断は示されなかった。

1.3. 改正法の適用日

この新規事項追加禁止という規定が適用されるのは、平成6年1月1日以降の出願である(平成5年政令第331号、平成5年法律第26号附則(以下「**隈則**」)2条1、2項)²⁷。

同日以降に分割出願がなされ、さらに当該分割出願について補正が行われた後に分割が不適法と判断されると、出願日が遡及しないから当該分割出願についてなされた補正は平成5年改正法下の新規事項追加禁止の基準が適用される。

したがって分割出願において、出願日が遡及するものと考えて旧法の基準で補正を行っていると、分割不適法の判断を受けたときに、同時に無効理由を抱えることになってしまうことがある(東京地判平成18・4・13判例時報1955号108頁 **【電話の通話制御方法・1審】**、知財高判平成18・12・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10831 **【電話の通話制御方法Ⅰ(審決取消訴訟)】**、同平成17(行ケ)10832 **【電話の通話制御方法Ⅱ(審決取消訴訟)】**、同平成18(ネ)10056号 **【電話の通話制御方法・2審(侵害訴訟)】**)²⁸。

また特に注意しなければならないのは、訂正審判や、無効審判ないし特許異議申立中における訂正については、審判・特許異議の請求日が平成6年1月1日以降であれば改正法が適用されることである(同附則2条4、

²⁷ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』174～183頁。

²⁸ もっとも、分割が不適法とされて出願日が遡及せず平成5年改正法が適用になると判断された場合、旧法下でなされた補正却下の決定が結果的に違法となり、それを前提とした審決が取消されたというレアなケースもある(東京高判平成14・11・20最高裁 WP 平成13(行ケ)134 **【LSI素子製造方法、及びLSI素子製造装置】**)。

5 項)²⁹。すなわち、出願日が平成6年1月1日より前であったために、出願の審査については「要旨変更禁止」という緩い基準が適用された特許権であったとしても、平成6年1月1日以降に提起された訂正審判ないし無効審判中の訂正については、より厳しい「新規事項追加禁止」基準で判断されることがあり得ることになる（東京高判平成16・5・19最高裁 WP 平成15(行ケ)388 [圧流体シリンダ])³⁰。

たしかにこの点は特許権者に多少酷といえなくもない。しかし、東京高判平成12・3・29最高裁 WP 平成10(行ケ)407 [生体用ジルコニアインプラント材] は、長期にわたって出願日ごとに訂正の要件を異にする特許権が並存しては手続きの安定性を欠き、訂正は補正より相対的に制限的であって然るべきだとして、附則2条4、5項の規定ぶりは憲法29条1項に反するという特許権者の主張を斥けている。もともとと要旨変更禁止という緩い基準が先願主義に反するおそれを抱えた規定だったとするならば、それまでに保証されていた（ように見える）特許権者の訂正の利益が法改正によって失われたとしても、それは本来保護する必要のない利益だったということになる。したがって、附則の規定ぶりは正当化できるものと考えられる。

2. 検討の視点

補正・訂正の制度趣旨を以上のように把握したとしても、重点の置き方によっては、補正・訂正が許される範囲についていくつかの考え方がありうる。あり得る立場の一つとして、先願主義の潜脱防止および開示の限度

²⁹ なお審判であっても拒絶査定不服審判や補正却下不服審判は、審判請求日が平成6年1月1日以降であったとしても、補正に関しては出願日が基準となり旧法が適用される（附則2条1項、前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』176～183頁）。

³⁰ もっとも、平成5年12月31日以前になされた出願の審査（拒絶査定不服審判、補正却下不服審判含む）中に行われた補正の適否を巡る無効審判・訂正審判においては、たとえ審判が平成6年1月1日以降に請求されたものであっても、その補正の適否自体は要旨変更基準で判断される（附則2条1項、4項、5項（前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』177～181頁）。東京高裁平成12・6・6最高裁 WP 平成11(行ケ)136 [中空成形機のバリソンコントローラ] など）。

で保護を与えるという特許制度の趣旨に重点を置き、補正・訂正は出願時に開示された発明思想の限度を逸脱しない範囲で制限されれば十分だという、比較的寛容な考えである。

他方、「記載した事項の範囲内」という、旧法に比べて明確な文言を採用した平成5年法改正の経緯および趣旨に鑑みて、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止以外にも審査の促進および制度の効率的な運用にも重点を置き、たとえ先願主義を逸脱しない程度の補正・訂正であろうとも、文言として新規な事項であれば一切認めない、という厳格な考えである。さらにこれらの中間的な立場として、先願主義の潜脱防止を第一義としつつも、制度の効率的な運用という観点も軽視しない、という中庸策も考えうる。

ここでは、補正・訂正に関する裁判例を検討する視点を得るための道具として、あり得る立場を2つ、掲げてみよう。

2.1. 先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止を重視する立場

第一の考え方、本稿では仮に「出願時限度説」と呼ぶが、このような志向を採用する場合、補正・訂正の範囲を定めるために注目すべきポイントは、補正前のクレーム・明細書に開示された発明思想だということになる。発明の“本質的部分³¹⁾”と言い換えてもよいかもしれない。この立場には2つの側面がある。1つは先願主義の潜脱防止であり、もう1つは出願時に開示された発明思想の限度で保護を与えるという特許制度の趣旨の潜脱防止である。

「出願時限度説」によれば、先願主義の潜脱が生じない限度、すなわち後願を排除できる範囲に変更がないのであれば補正・訂正が許容されるということになる。だとすると、どの程度発明として記載されていれば後願を排除できるか、という問題は別途検討されるべきとしても、クレームに記載された発明の範囲に影響のない補正・訂正は、基本的に許容するということになる。これに関連して、発明として開示されてさえいれば保護されても構わない、と考えれば、出願後になされた発明や、見出された効果

³¹⁾ ここでは、均等論や間接侵害における「本質的部分」と同一ではない（かもしれない）という趣旨で“”を付している。

などを追加する補正は出願時に開示された限度を超えるが、出願時の発明の構成から演繹できる程度の付随的発明や効果の追加は、許容できる場合があるということになる。

現行特許法における先願の規定は39条1項と29条の2であるが、29条の2によって先願の地位が与えられる発明は、条文中出願当初の明細書等に限られることから、補正・訂正により事後的に加えられた事項には先願の地位がない。他方、同法39条1項によって先願の地位を認められる範囲はクレーム記載の発明である。したがって、先願の範囲が変化するのは、クレームに影響する事項について、明細書に文言として記載がない事項を追加する補正・訂正がなされた場合に限られる。そうだとすると、補正・訂正が認められる基準である「明細書…に記載した事項の範囲内」かどうかは、どちらかといえば「新規事項かどうか」というよりは「クレームされた発明に変更があるか」という観点から考えていくことになり³²、明細書に記載されていない事項でもクレームされた発明に変更がない限りは追加可能である、ということになる。

また、出願時に開示された発明思想から導き出せる程度の構成や効果は追加できると考えれば、当初明細書に文言として記載されていなくとも、当業者をして把握可能な程度に記載されていれば追加可能であるということになる。これは、どちらかといえば改正前の「要旨変更」に近い基準といえそうである。

もっとも、クレームに影響しない補正・訂正をどの程度認めていくか、ないしは開示の程度をどのように把握するかについて、出願時限度説に内在する問題はある。たとえば実施例の追加である。実施例の追加は多くの場合、クレーム解釈（特に審査段階におけるクレーム解釈（＝要旨認定））には影響しない場合が多い。しかし他方で、実施例の数が十分でなければ実施可能要件ないしサポート要件違反として拒絶理由を受けることがある。このとき、かりに実施例が追加されても先願の範囲や開示の程度に影響がないといえる場合に、実施例の追加を認めるか認めないかという点で、

³² これは、クレームが補正・訂正されたかどうか、という意味ではない。明細書・図面が補正・訂正されることでクレームの文言の解釈が変化し、結果的にクレーム記載の発明が変化するということはあり得るからである。

出願時限度説の中でも立場は分かれうるであろう。

ここでの分岐点は、1. で述べたように、「粗雑な明細書でいち早く出願した者と、明細書を充実させたために出願が遅れた者」の関係をどう考えるかによる。前述のように、これを広い意味での先願主義の潜脱と捉えれば(前掲【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(大合議)】はこの立場)、厳格に考える方向に振れるだろう。他方、大切なのは発明の着想であって、それをいち早く開示することに意義があると考えれば、すでに発明の着想自体は開示されているのだから、実施例の追加程度であれば、寛容に考えることになるだろう。

2.2. 平成5年法改正の趣旨を重視する立場

他方、平成5年法改正の経緯を重視して、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止だけではなく、これに加えて審査・審判の効率性を重視して、文言として記載されていなければ補正・訂正を一切認めない、という立場もあり得る。この立場は、先願主義の潜脱を防止するという意義に関して出願時限度説と共通するが、さらに、「記載した事項の範囲内」かどうかそれ自体の判断を明確にし、もって補正・訂正の可否判断自体のスピードアップと判断のブレの防止、すなわち審査の効率化を重視する立場である。

本稿では仮に「文言限度説」と呼ぶが、この立場は、出願時限度説に比べて相当厳格なものではあるが、他方で基準としての明確性に優れている。出願時限度説の判断基準と思われる「出願時に開示された発明に変更があるか」に比べれば、「明細書に文言として記載されているか」という基準は明確で、かつ判断者によってブレが少なく、補正・訂正の可否判断自体にかかる時間を節約することができ、運用上は都合がいいものであろう³³。

そもそも、平成5年法改正以前の特許法は、補正に関して「要旨を変更しない範囲」という基準を立てた上で、これを逸脱する補正は却下すると取り扱い(旧特許法53条1項)、補正却下に不服ある出願人には補正却下不服審判制度を用意していた(旧特許法122条)。さらに、違法な訂正であったことが特許された後に判明した場合でも無効の理由とはならず、当該

³³ 改正時の資料を読む限り、立法担当者は基本的には文言限度説を志向していたと考えられる。

補正書を提出した日に出願日が繰り下がるという取り扱いがなされていた（旧特許法40条）³⁴。

訂正については、違法な訂正はそもそも訂正審判自体が認容されなかったが、過誤認容された場合は、訂正だけが無効となる訂正無効審判制度（旧特許129条）を備えており、違法な訂正それ自体が無効理由というわけではなかった。

したがって出願人・特許権者は、違法な補正・訂正をしても拒絶査定ないし特許無効には直結しない、いわば「負けないゲーム」であることを利用して補正・訂正を繰り返すため、審査・審判が遅延するという問題があった。

それを解消するために平成5年改正法は、違法な補正はそれ自体拒絶・無効理由とし、同時に補正却下不服審判や訂正無効審判を廃止することで出願人（特許権者）にサンクションを課し、法的効果の面から補正・訂正による審査の遅延を防止したのである。同改正法にこの狙いがあったことを否定する者はいないだろう。

2.3. 出願時限度説と文言限度説の相違点

他方、同改正法によって導入された「記載した事項の範囲内」という文言に、補正・訂正を許す範囲を明確化（厳格化）するという、基準の面からの狙いがあったかどうかについては、出願時限度説と文言限度説とでは、説明が異なる可能性がある。

すなわち、出願時限度説の立場から平成5年法改正を考えれば、同法改正以前の状態は出願人・特許権者側にとって、補正・訂正が「悪くても引き分け（＝補正却下ないし訂正無効）」の状態だからこそ、それが原因で審査・審判の遅延をもたらした、と考えるのであろう。そうであれば、違法な補正・訂正に適当なサンクションさえ与えれば先願主義の潜脱を防止でき、併せて審査遅延を抑制することができるということになる。そして平成5年改正法は、補正却下という手続を（特許法53条に該当する場合を

³⁴ なお以上は出願公告前補正に関する取り扱いである。出願公告後補正についてはすでに仮保護の権利（旧特許法52条1項）が発生しているため、当該補正はなかったものとみなされるという取り扱いがなされていた（旧特許法42条）。

除いて)廃止し、補正・訂正違反を拒絶・無効の理由とすることでそのサンクションを与えた。したがって、基準それ自体を明確化(厳格化)する必要はない、ということになる。

他方、文言限度説は、上記のサンクションに加えて、補正・訂正という審査・審判において頻繁に行われる手続きについて、審査官・審判官による補正・訂正の可否判断それ自体をスピードアップするために、「要旨変更」という不明確な基準から、「新規事項追加禁止」という明確な基準への切り替えを行ったのだ、と位置付けることになる³⁵。だとすれば、補正・訂正の前後で発明として変更がなく、後願を排除する範囲ないし開示の範囲に変動がなかったとしても、すなわち、先願主義の潜脱もなく、特許制度の趣旨の潜脱もなかったとしても、新規な事項の追加だとして禁止されるべき補正・訂正は存在し得る、ということになる。

このように、出願時限度説と文言限度説は、平成5年法改正の趣旨を、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止と、違法な補正・訂正に対するサンクション付与による審査遅延防止だけにとどめる一面的なものとして捉えるのか(出願時限度説)、それとも、補正・訂正が許される範囲の基準としての明確性をも追求する二面的なものとして捉えるのか(文言限度説)、という点において相違する。

もちろん、これは平成5年法改正の趣旨のうち何を重視するのかという相対的な立場の相違に止まり、理論的にどちらが優るといった性格のものではない。それでも、裁判例を検討するうえでの視点としてはなお有益であるように考えられる。

2.4. 本稿の立場—修正文言限度説—

(1) 立法経緯から正当化される文言限度説

それでは、本稿はどのように考えるか。出願時限度説も文言限度説も、

³⁵ 訂正に関して付言すれば、従前から「拡張変更禁止」(特許法126条4項)という規定があったが、平成5年法改正で補正と同じく「新規事項追加禁止」が加重的に要求されるようになった。訂正審判でも特許要件は改めて判断される(同条5項)ことから、審判のスピードアップのためには、訂正の基準を審判官にとって判断のしやすいものに改正する必要があったのだろう。

そして両者の中庸を含めて、裸の理論としての優劣は見出し難い。1.でも述べたように、補正・訂正の許される範囲は、結局のところ出願人（特許権者）と第三者とのバランスから定められるべきものだからである。

しかし、平成5年法改正時の問題意識として、審査のスピードアップのために、違法な補正・訂正を拒絶・無効理由として制度的な整備を施すことと同時に、基準自体を明確化するという意図があったことは、法改正にかかる資料から明らかである³⁶。

出願時限度説の考えるように、先願の範囲が変更される限度で補正・訂正を認めないというつもりであれば、明細書とクレームとで補正・訂正に関し別の基準が採用されてもよかったはずである。すなわち、補正・訂正によって明細書に追加された事項は特許法29条の2によって先願の地位がないから、（狭い意味での）先願のことだけを考えるのであれば、明細書の補正・訂正は、クレームに影響しない限り自由であるという帰結もあり得るからである。しかし現行法はそうはなっていない。

特に補正・訂正は審査・審判において審査官・審判官が頻繁に可否判断を迫られ、かつその可否判断を先に行わないと他の実体的要件を判断できないものであるため、基準が明確であるに越したことはない。

これが侵害訴訟において主張される様々な法理（たとえば均等論）であれば、時間的・内容的に裁判官の慎重な審理を期待できるし、必要であれば証拠調べなり鑑定なりで徹底的に議論することも不可能ではない。当事者が徹底した議論を求めれば、たとえそれによって訴訟審理が遅延したとしても時間的な不利益は二当事者間に限定されるため、正当化は困難ではない。その意味では、出願時基準説はミクロ的思考であり、裁判官の思考に親和的であるということはいえるかもしれない。

しかしこれは、そもそも訴訟において審理される事案の絶対数自体が、特許庁の審査・審判でなされる補正・訂正の案件と比べ物にならないくらい少ないからできることである³⁷。侵害訴訟で主張される法理については、

³⁶ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』10～14、23～29頁。

³⁷ 参考までに数字を挙げておくと、知的財産権関係民事事件の新受件数は平成19年度で496件（全国地裁第一審）（参考、<http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/statistics.html>）である。一方、特許出願の補正の件数は直接の数字は明らかではないが、2006

基本的には時間的な制約が存在せず、多少要件が複雑であっても安定的な審理が期待できる。そのために事案ごとの判断のブレが顕在化する可能性も小さい。また多少傾向から外れた判断がなされたとしても、事案ごとの事情を考慮して結論を正当化することは困難ではないかもしれない。

しかし、補正・訂正はそうはいかない。審決取消訴訟で裁判官の判断を仰ぐまでに至らない事案は数多く、審査官・審判官が大量の案件を処理するためには、過酷な現実の運用に耐え得る簡便な基準が求められる。審査・審判が遅延すれば、不利益は当該出願人（特許権者）だけではなく、審査・審判を待つ後続の出願人たちにも及ぶのである。また審査・審判の場面は具体的な係争対象物が見えない状態で行われるため、出願人（特許権者）と第三者（競業者）の利益衡量を持ち込みにくい。したがって、できるだけ明細書それ自体から判断できる基準が志向されるべきであって、審査官・審判官が、先願の範囲を変更する補正・訂正かどうか、ないしは発明思想から導かれ得る事項か否か、いちいち判断しなくともよい基準が求められるのである。審査官・審判官によって判断のブレが大きくなりがちな基準を立てるのでは、結局審判や審決取消訴訟で当否が争われる危険が増大し、結果として、審査・審判のスピードアップを狙った平成5年法改正の趣旨が没却することになる。

このように、文言限度説はマクロ的・制度論的思考であり、審査官・審判官に親和的なものかもしれない。

したがって、先願主義を遵守できる基準かどうかとは別の角度から、審査官・審判官が運用しやすく、かつ判断のブレの少ない基準を採用する必要性は大きい。平成5年改正法の下で補正・訂正の可否判断を行う場合には、理論としての優劣ではなく法改正の趣旨の点から、解釈論として、基本的には文言限定的な志向が要求されるべきだろう³⁸。

年の再着審査件数（最初の拒絶理由に対応した意見書を参照した上で再度なされる審査）は226,815件である（特許庁編『特許行政年次報告書 2007年度版』（2008年・発明協会））。このうち30%が補正された特許出願だと考えても、件数自体、民事事件の百倍以上となる。

³⁸ なお「新規事項追加禁止」という基準によって促進される「審査・審判」は、本稿では、補正・訂正の可否判断それ自体を念頭に置いている。他方、補正・訂正の

(2) 文言限度説を修正する必要性

もっとも、文言限定的な志向が求められるとはいっても、程度の問題はある。1.で述べたように、完全明細書の作成を要求することは出願人に不可能を強いることになるが、文言限度説を極めれば、この不可能を強いることになる。すなわち、「補正・訂正の可能性のある語（概念）はすべて当初明細書に記載しておけ」ということにもなりかねないからである。これは明細書作成競争を促進するだけで、何ら発明の保護と利用という特許法の目的に資するものではない。文言を重視するのはあくまで先願主義の潜脱防止と制度の効率的な運用を追及する手段であって、それ自体が目的化されてはならない。

したがって文言限度説をベースとしつつも、たとえ文言として記載されていない事項であっても、先願主義ないし特許制度の趣旨を潜脱しそうもなく、かつ、それが審査官・審判官レベルで速やかに判断でき、その判断が各審査官・審判官で分かれないうえそうな場合には、例外として緩和的な運用がなされるべき、という修正文言限度説が、本稿の提言する補正・訂正のあり方である。

修正文言限度説は、明細書の文言を重視しつつも、先願主義を潜脱しないことについて、審査官・審判官レベルで簡単に判断できるかどうかをポイントとする点に特徴がある。すなわち、審査・審判という、制度的に処

範囲を厳格化することで発明本体の特許性（新規性や記載要件等）の審査・審判が促進されるのだ、と捉える立場があり得る。すなわち、補正・訂正の基準が緩やかであると、いったん拒絶理由を通知した後にクレームなどが大きく変更されることがあり得、すでにした審査・審判が無駄になってしまうことがあり、これを防止して審査・審判の促進を図るという考えである。

しかし、後者の立場を貫徹するならば、拒絶理由が通知されるまで、すなわちいわゆる一次審査が行われる前であれば（たとえばいわゆる自発補正）、補正・訂正を厳格にする必要はないはずである。ところが、現行法の「記載した事項の範囲内」という要件はすべての補正・訂正に要求されている。

このように考えると、「記載した事項の範囲内」という基準によって促進される「審査・審判」は、基本的には補正・訂正の要件それ自体の判断だと考えるべきであって、特許性判断の促進は反射的な効果に止まり、そちらは特許法17条の2第4、5項に委ねられていると考えるべきであろう。

理にスピードが求められる場面において、判断の負担になる補正・訂正は、裁判所における徹底した審理を経れば先願主義ないし特許制度の趣旨を潜脱しない(かもしれない)事項であっても、補正・訂正を認めないということである。

上述したように、出願時限度説は比較的裁判官の思考に沿っているため、事案が審決取消訴訟に持ち込まれると、そこでなされる判断は出願時限度説に流れやすいかもしれない。特に、裁判官には訴訟は二当事者間の紛争解決の場である、という意識が強いように見受けられ、制度的意義から導かれる理論を持ち込みにくいことは確かであろう。しかし、審決取消訴訟において補正・訂正に関する何らかの規範を提示する場合には、その規範は審査・審判で頻繁に用いられるということを踏まえながら制度運用上の配慮が求められることを忘れてはならないはずである³⁹。

(3) 大合議判決との関係

それでは、前掲「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(大合議)」は、いかなる立場を採用しているかということ、「不明」といわざるを得ない。しかし、ある程度の手がかりめいたものは判決文中にちりばめられている。

たとえば、「…訂正が、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、訂正は許されると述べている。この行で、あえて「記載を総合することにより導かれる技術的事項」と述べ、「記載された技術的事項」と述べていないことに注目して、少なくとも教条的な意味での文言限度説(的立場)は採用しない、という態

³⁹ ここであり得るのは、裁判所における基準は評価規範であり、特許庁における基準は行為規範であると考え、特許庁レベルでは厳格な運用としつつも裁判所ではそれをやや緩めた基準を採用するという、二元的な思考である。しかし、案件が大量で、かつ裁判所と特許庁の間のフィードバックが迅速になされる特許制度の実務環境では、このような二元的な思考は意味を成さないであろう。裁判所における評価規範があつという間に特許庁における行為規範に反映され、行為規範そのものが変質していくに違いないからである。

度が窺われると考えては穿ち過ぎであろうか。

大合議判決はこれに続けて、明細書や図面に明示されている事項や、その記載から自明な事項については、原則として新たな技術的事項の導入ではなく、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、特許庁の審査基準に大筋でお墨付きを与えている。

しかし、「妥当する事例が多い」という行について、「それだけではない」という趣旨が含まれているのだ、と理解すれば、(程度の差はあるにせよ)出願時限度説的な志向も排斥しない、と読めそうである。

もちろん、本稿でいう「出願時限度説」「文言限度説」はあくまで議論のための道具的概念であるから、大合議判決が明確にいずれの立場にも立脚していない(かもしれない)ことは、別段おかしいことではない。

3. 審査基準とその改訂が裁判例に与えた影響

3.1. 「直接的かつ一義的」基準とその変更

(1) 審査基準の変遷

「記載した事項の範囲内」＝新規事項追加禁止という基準は、それまでの「要旨変更禁止」という基準に比べて補正の許される範囲が厳格化されたものと一般的には理解されている⁴⁰(出願時限度説については上述)。この基準は、要旨変更禁止という基準に比べて明確性に優れている。とはいえ、抽象的なアイデアを文章で記述しなければならない明細書等において、追加が禁止される新規な事項とは何か、という問いに答えるのは、たとえ文言限度説を採ったとしても簡単なことではない。

そこで特許庁は、平成5年改正法施行時に、審査基準において具体的な運用基準を定めた。そこでは、当初明細書の記載から「直接的かつ一義的に導かれる事項は新規事項に当たらない」という基準を採用したのである⁴¹。

⁴⁰ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』457頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第3版](2005年・有斐閣)88頁(増井)。

⁴¹ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』13～14頁。「直接的かつ一義的」の記述は現在の審査基準から削除されているため、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁を参照。旧審査基準と、「要旨変更」時代の審

これは文言限度説を具体化した基準だといえそうである。したがって、特許庁は少なくともこの時点では、改正法は文言限度説なのだと理解していたことになる。ところが、この「直接的かつ一義的」という基準は厳格に過ぎるという批判を実務界から受けるに至った⁴²。

他方、この新基準に従ってなされた審査・審判に関する一部の審決取消訴訟が、この基準に批判的とも取れる判断を行ったと理解されたこともあり、特許庁はこの「直接的かつ一義的」という基準を捨て、『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』も追加可能である。 (= 「自明な事項」⁴³) という新たな基準を設け、平成15年10月22日以降の審査・審判に適用し現在に至っている (以下、「新審査基準」)⁴⁴。

もちろん、新審査基準によって「自明な事項」の追加が許されたといっても、それは平成5年法改正以前の「要旨変更基準」への回帰でないことはいうまでもない。条文が改正されていない以上、新審査基準における「自明な事項」は、あくまで「記載した事項の範囲内」かどうかを定める基準に過ぎないと考えるべきである。

(2) 裁判例からの示唆

審査基準の改訂が、文言限度説から出願時限度説への大きな変更なのか、それとも修正文言限度説への小さな改訂なのか、あるいはまったく別の何ものかへの改訂なのかはわからない。しかし、教条的な文言限度説から脱出したということだけはいえそうである (前掲【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 (大合議)】も参照)。

査基準との比較検討については、前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』460～468頁。

⁴² 前掲増井／田村『特許判例ガイド』104頁、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』72頁、前掲外川『企業実務家のための 実践特許法』164～165頁。

⁴³ なおここでいう「自明な事項」は、新規性判断において用いられる「記載されているに等しい事項」とは異なる概念である (佐伯とも子『特許出願の拒絶理由への対応—意見書の書き方—』[改訂3版] (2006年・経済産業調査会) 222～223頁)。

⁴⁴ 特許庁編『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節3.。

新審査基準において、「自明な事項」も追加可能であると判断された裁判例として挙げられているのは、東京高判平成15・7・1最高裁 WP 平成14(行ケ)3 **〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置〕**である。判決中の『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項』とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていないとも、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。」という説示が新審査基準に引用されている⁴⁵。

ところがこの事案は、平成5年法改正以前の旧法が適用された事例（附則2条1項参照⁴⁶）であり、「新規事項追加禁止」という基準で判断がされた判決ではない。なおかつ、上記の説示はいわゆる傍論で、当てはめについて見てみれば、自明な事項だから補正が許されたというわけではなく、逆に自明でないとして補正が許されなかった事例であって、新審査基準がこの裁判例に依拠している点は理解に苦しむ。

もっとも新審査基準導入以前に、抽象論として「自明な事項」も追加可能である、と述べる判決がないわけではない（東京高判平成15・10・6最高裁 WP 平成15(行ケ)120 **〔密閉槽の連結の間に於ける、水、気転換型蒸留装置〕**）が、これが出願時限度説の立場なのかどうかははっきりしない。判決文上は少なくとも、先願の範囲かどうかを探っているようには見えない。

他方で、東京地判平成11・12・21最高裁 WP 平成10(ワ)8345 **〔養殖貝類の耳吊り装置〕**は、分割を認めるかどうかの文脈ではあるが、当業者にとって自明な事項は補正（によって追加）できるという当事者の主張を、平成5年法改正を理由に斥けている。しかし、この事案の当事者のいう「自明な事項」は、どちらかというとかつての「要旨変更とされない範囲内」というニュアンスが強いように感じられ、ここで議論されている「自明な事項」とは言葉の意味が異なるように思われる⁴⁷。それを排斥したということは、出願時限度説より文言限度説に近い立場を示しているのではない

⁴⁵ 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節3.。

⁴⁶ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』177～180頁。

⁴⁷ その後の東京地判平成16・4・23最高裁 WP 平成15(ワ)9215 **〔止め具及び紐止め装置〕**も、補正と分割の関係について言及している。

だろうか。

ともかく、審査基準は法的拘束力はないと理解されているものの実務に与える影響は甚大であり、補正・訂正に関してはこの審査基準を無視して議論することはできない。他方で裁判所は、判決を通してこの審査基準の正当性をレビューする立場にある。裁判所がこの「明細書、図面に記載した事項の範囲内」をどのように考えているかを把握するために、本章では、まず審査基準改訂前後の裁判例を比較してみよう⁴⁸。

3.2. 審査基準改訂以前の裁判例

かりに審決の多くが審決取消訴訟によって取消されたり、判決の中で批判されたのであれば、それが審査基準改訂のきっかけとなったということが言えるかもしれない。そこで審査基準改訂前の裁判例について、審決と判決の関係にも注意して裁判例を分析した。結果は、下記のとおりである。

		判 決	
		補正・訂正を認める	補正・訂正を認めない
審決	補正・訂正を認める	7 件	4 件
	補正・訂正を認めない	3 件	9 件

⁴⁸ なお本稿では、審査ないし審判で決着のついた事案については研究の対象外とした。審査事案における補正の実態を数値的にまとめたものとして、特許委員会第1グループ第1小委員会「平成5年改正特許法適用出願における明細書等の補正—新規事項の取り扱いについて—」知財管理49巻11号(1999年)がある。

その他、審査・審判事案に関する補正・訂正について触れた記述のある文献として、平成9年度特許委員会第4部会「改正新法下の補正における新規事項追加の事例について」パテント51巻8号5～13頁(1998年)、明細書研究会「補正における新規事項の検討」パテント56巻4号47～68頁(2003年)、特許第1委員会第5小委員会「補正審査を適正化するための提言」知財管理53巻8号1243～1252頁(2003年)、外国の事案を題材にした、特許委員会第1小委員会「明細書の補正(その1)—新規事項の取り扱いについて—」知財管理46巻10号1651～1666頁(1996年)、同「同(その2)」知財管理46巻12号1951～1966頁(1996年)、中村友之「明細書の補正について—新規事項追加の禁止と明細書記載の留意点—」知財管理48巻2号193～200頁(1998年)がある。

分析結果の詳細は、稿末の「判決ノートその1・審査基準改訂以前」にまとめたので参照されたい。

このように、審査基準改訂前の事案については、一般的な傾向として、裁判所のほうが基準を緩やかに解釈しているとか、特許庁の判断は裁判所に比べて厳しい、ということとは言えない。

また、審決すなわち特許庁側の判断より裁判所の判断が厳しい事案（判決ノートその1（3）に挙げた事案）の数は、その逆の事案（判決ノートその1（2）に挙げた事案）と大差なく、特許庁における改正法の運用が無闇に厳しいのだという結論は、判決を調べた限りでは窺えない。したがって、特許庁が文言限度説、裁判所が出願時限度説というような単純な図式は、一般論としては描けないということである。

にもかかわらず特許庁が審査基準の改訂という形で事実上の運用を変更した背景は推測するほかないが、当初打ち立てた「直接的かつ一義的」という基準が、それまでの要旨変更基準に比べて厳格な方向へのドラスティックな変更であったため、実務界からの批判が強く、他方で運用を開始した後、判決という形で補正・訂正の基準について裁判所の“コメント”を受けたことで、運用の基準を軟着陸させようと測ったのではないだろうか。

3.3. 審査基準改訂前後の裁判例を比較して

このように、旧審査基準の下では、裁判所＝出願時限度説、特許庁＝文言限度説という単純な図式は描けないことがわかった。それでは、改訂後の新審査基準ではどうだろうか。審査基準は法規ではないとはいっても、裁判所に対して事実上の影響を与えている可能性はある。したがって、審査基準が改訂された前後を通して、裁判所の判断基準が変更されたかどうかを検証する必要がある。

特に、新審査基準で導入された「自明な事項」について、裁判例はどう判断しているか見ていこう。新審査基準は平成15年10月22日以降の審査・審判に適用されている⁴⁹。平成5年改正法が適用されるのであれば、それ以上に出願日や審判請求日によって適用される審査基準が変わることは

⁴⁹ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/meisai_t_zu_kijyun.htm。

ない。

なお「自明な事項」に関し、新審査基準の説明で引用されている裁判例は前掲【ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置】である⁵⁰が、この裁判例は旧法が適用される事案であり、提示された規範も傍論であることから、先例の価値に疑問があることは先述した。

ではその他の裁判例はどうだろうか。口頭弁論終結時が平成15年10月22日以降の事案から、新審査基準が判決に影響を与えたかどうかを調べてみた。

以下では、平成15年の審査基準改訂前の事案について、補正・訂正の可否について審決と判決がそれぞれどのように判断したか、マトリックス的にまとめた。

		判 決	
		補正・訂正を認める	補正・訂正を認めない
審決	補正・訂正を認める	15件	2 件
	補正・訂正を認めない	15件	34件

一般的な傾向として、裁判所のほうがやや基準を緩やかに解釈していることがわかるが、審決と判決で判断が分かれた事案は、全体の1/4程度である。

詳細な結果は、稿末の「判決ノートその2. 新審査基準の下で「自明かどうか」が争われた裁判例」を参照していただきたいが、旧審査基準適用の事案と新審査基準適用の事案を包括的に比較してみると、改訂の前後を通じて裁判所の採用した基準に大きな違いを感じることは難しい。新審査基準適用の事案でも、旧審査基準適用の事案に比べてより厳しい判断を行っているものもあり、他方で、旧審査基準適用の事案でも、かなり緩やかな判断がなされているものもある（あくまで相対的な意味であるが）。

もともと旧審査基準適用の事案の数が多いこともあって、裁判所の判断するところによれば、新旧の基準に大きな差異があったとはいいにく

⁵⁰ 前掲『審査基準』Ⅲ部第Ⅰ節3.。

い⁵¹。だとすれば、審査基準改訂の前後で分析を分断する必要はないのかもしれない。逆に考えれば、審査基準の新旧に関わらず、裁判所は、傾向としては態度を変えていないといえそうである。

もっとも、各判決に示された具体的判断にはばらつきがある。これは、出願時限度説と文言限度説がせめぎあっている可能性がある。そこで次章以降では、裁判例を例にとって出願時限度説と文言限度説、および修正文言限度説の立場の違いを明らかにしつつ、その妥当性を探っていく。

⁵¹ 実務家からも、『『直接のかつ一義的』の表現は審査基準からは消えたが実務の実態は一貫しており…』という意見がある（前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』87頁）。