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_note.pdf，判決ノート

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判決ノート

判決ノートその１．審査基準改訂以前
（１）審決、判決とも補正・訂正を認めた事例
（２）審決では補正・訂正が認められなかったが判決で認められた事例
（３）審決では補正・訂正が認められたが判決では認められなかった事例
（４）補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事例

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
（１）補正・訂正を認める裁判例
（２）相対的に見て、より緩やかな基準で補正・訂正を認める判決
（３）相対的に見て、より厳格な判断をし補正・訂正を認めなかった判決
（４）自明基準の下でも補正・訂正を認めるのが困難な判決

判決ノートその３．上位概念化、中位概念化
（１）上位概念化、中位概念化を新規事項の追加だと判断した事例
（２）上位概念化、中位概念化を認めた事例
（３）下位概念化

判決ノートその４．数値限定
（１）数値限定する補正・訂正が認められなかった事案
（２）数値限定する補正・訂正が認められた事案

判決ノートその１．審査基準改訂以前

（１）審決、判決とも補正・訂正を認めた事例

まず、審決、判決とも揃って補正・訂正を認めた事案である。判決日順に見ていこう。

東京高判平成11・8・26最高裁 WP 平成10(行ケ)140 **［紙おむつ用弾性糸巻糸体］**は、処理剤付着量Dの値について、それを算出する式中に簡単な記載があるほかは説明や定義が何も記載がなかったところ、「ただし内部添加剤ないし低重合体が抽出された場合は、その重量%を減じる補正を行う。」との記載を追加する訂正を認めた審決を維持した判決である。判決

は、Dの測定対象である弾性糸については、それに内部添加剤や低重合体が含まれることは技術常識だと述べた上で、参照値（つまりブランク値）として処理剤を一切付着させていない弾性糸のD値を「０％」と記載していることから見て、内部添加剤や低重合体が抽出されても、それを測定値から除いてD値を算出することは自明な事項だと判断したのである[1]。

東京高判平成13・5・23判時1756号128頁［**コーティング装置**］は、「ワーク」の語を「矩形ワーク」に変更する訂正は新規事項を追加するものではないとした審決の判断を維持している。ワークの形状は、唯一図面に正方形のものが記載されているのみで、他にワークの形状に関し明示的な記載はない。にもかかわらず、「矩形」すなわち長方形は、典型的なワークであるガラス基板の代表的な形状であり、図面に記載されている正方形に限定される根拠はないというのが判決の理由である（もっとも、審決自体は他の理由で取り消されている）。

東京高判平成14・7・11最高裁 WP 平成11(行ケ)431［**ハロゲン化銀カラー感光材料**］は化学構造式が問題になった事案である。問題となった訂正事項は、構成要件たる化合物が一般的な記載に過ぎなかったところ、具体的な化学構造式（構造式自体は明細書中に記載あり）に書き直す過程で、①置換基Ｚを「２価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」に限定、②置換基Ｌ2 を具体的な部分構造に限定するというものであった。判決は、①②とも具体的な記載が明細書中にあり、かつ、「…下位概念を新たに上位概念として定め…たものではないし、一般化された定義として記載された複数のものの中から選択したものでもな（い）」と、当時の審査基準をなぞった上で訂正を許容した。

東京高判平成14・10・29最高裁 WP 平成13(行ケ)501［**記録再生装置の防振装置Ⅰ**］、同最高裁 WP 平成13(行ケ)505［**同Ⅱ**］は、実施例および図面の記載に基づいて、「端部を型成形により」を「端部のみを射出成形により」とする訂正が認められた。

---

[1] 事案は、明瞭でない記載の釈明の問題として取り扱われている。もっとも、訂正において新規事項追加禁止は、明瞭でない記載の釈明などの訂正の目的制限とは別に要求されるから、問題の訂正が認められたということは新規事項ではないと判断されたも同然と考えられる。

東京高判平成15・10・29最高裁 WP 平成14(行ケ)180［**殺菌剤組成物**］は、判決日こそ新審査基準の適用期間に入っているが、口頭弁論終結が平成15年10月20日なので、分類上は旧審査基準適用として考える。訂正事項は、「ポピドンヨード…と」というクレイムの要件を「殺菌剤の有効成分としてポピドンヨード…のみと」（下線筆者）とする訂正が認められた。たしかに「殺菌剤の有効成分として」という文言そのものは明細書に記載がないのだが、前後の文脈からそれは明らかな事例であった。また、「のみ」についても、明細書には殺菌成分としてポピドンヨードしか用いられていない。もっとも、事案で問題になった条文は「記載した事項の範囲内」ではなく、訂正の目的（特許法134条の２第１項但書各号）の規定であった。

その他、東京高判平成12・3・28最高裁 WP 平成11(行ケ)241［**環状カッタ**］も訂正を認めた審決が判決でも維持されている。

このように、前掲［**紙おむつ用弾性糸巻糸体**］や前掲［**コーティング装置**］における訂正は、語感の上では必ずしも直接的かつ一義的とはいえないように思える[2]。しかし、このような訂正も審決レヴェルで許容されていることから、当時の補正・訂正制度の運用状況は、“特許庁が定めた厳格な基準を裁判所が緩和している”とは一概に言えない様相である。

なお侵害訴訟では、大阪地判平成13・4・24最高裁 WP 平成12(ワ)1237［**畳縫着装置**］において、明らかな無効理由の根拠として、訂正が新規事項追加に該当するという主張がなされたが、判決はこれを否定している。問題となったのは、発明の１構成要素である「畳固定手段」である。訂正前発明は、畳縫着装置の各部材を特定しただけのものであったが、訂正によって、各装置の動作態様を特定した上で当該態様で動作するような制御手段を発明の構成要素に加えたが、「畳固定手段」の動作だけは、その制御手段によって制御される動作に含まれていなかった。

判決は、明細書は「畳固定手段」の動作を制御手段が制御することについては何ら特定していないのだから、制御手段の制御から「畳固定手段」の動作が除かれていても新規事項が追加されたとはいえないと判断している。

---

[2] 明細書検討会「補正における新規事項の検討」パテント56巻４号51頁（2003年）51頁。

同じく侵害訴訟である東京地判平成15・3・26最高裁 WP 平成13(ワ)3485 **[椅子式エアーマッサージ機　他]** は、明らかな無効理由の根拠として新規事項を追加する補正を指摘した。補正前後のクレイムを見比べると、補正後クレイムは「背もたれ部」と「膨縮する複数の袋体」という要件が削除されているが、他方で「座部」「脚載置部」などは減縮されており、全体として限定的補正だと判断され、明白な無効理由とはいえないと判断している。

（２）審決では補正・訂正が認められなかったが判決で認められた事例

次に、補正・訂正を認めないという審決を判決が覆した、すなわち、審決より判決が緩やかな判断をした事案を判決日順に見ていこう。

東京高判平成13・7・17最高裁 WP 平成13(行ケ)19 **[ボーリングデーターの表示方法Ⅰ]** は、図中に記載された「電流値」ないし「使用電流値」は、積算電流値であるか、瞬間電流値に時間が乗算されたものか、一見しただけでは不明だとしながらも、図のプロット状況からして平均電流値か積算電流値のいずれかであろう、と認め、「積算電流値（つまり電気量）を描かせること」が記載されていないとした審決を批判した（もっとも、結論は審決維持)。

東京高判平成13・12・11最高裁 WP 平成13(行ケ)89 **[ディープ紫外線リソグラフィー]** は、「『バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある』という（訂正にかかる）技術事項は、…各パルスのパワーが５ミリジュール以上であることを意味するから、『個々のパルスのパワーは約５ミリジュールである』としか規定していない…明細書には記載されていない事項である」(下線および括弧内は筆者)という審決に対して、たしかに個々のパルスのパワーが約５ミリジュールで十分であるということが、直ちに発明の効果発揮のために約５ミリジュール以上であることを意味しない、としつつも、明細書の他の部分の記載を参照すれば、明細書の「約５ミリジュールであるが、…十分なものである。」との記載が、「少なくとも５ミリジュールではある」ことを意味するものだと認め、審決を取り消した[3]。

[3] なおこの判断は訂正における新規事項追加禁止にかかるものではなく、無効審判において行われた訂正が、訂正の要件を満たさないとして訂正拒絶理由通知（現行

東京高判平成14・2・19最高裁 WP 平成10(行ケ)298［**バッテリによる給電回路**］は、「記録及び／又は再生装置」との記載を「ディスク記録及び／又は再生装置」（下線筆者）とする訂正について、明細書には「CD-ROM 再生装置」が記載されているが、CD-ROM 再生装置は記録機能を有しないし、「記録及び／又は再生装置」にはディスクではないテープの記録／再生装置も含まれる概念だから、それをディスクに限定することは新規事項にあたり認められないとした審決を否定し、取消判決を下している。

（３）審決では補正・訂正が認められたが判決では認められなかった事例

（２）とは逆に、審決で訂正が認められたものの判決では認められなかった事例もいくつか存在する。判決日順に見ていこう。

東京高判平成12・11・9最高裁 WP 平成12(行ケ)33［**車椅子（第１次**］は、新規な中間概念の導入を否定した事案である[4]。この事案は、車椅子のアームレストを構成するフレームについて、基準となる明細書にはなんらの限定もなかったところ、このフレームが車椅子にロック可能に支持されている態様を、「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって」という手段に限定する訂正を行ったというものである。

図面に示された具体的な係合態様は、「固定された係合ボルトに対して

特許法134条の２第３項に相当）を受け、それに対応して訂正明細書を補正したがそれが当初の訂正請求書の要旨変更（同法131条の２第１項）だとして認められなかった、という事案である。

かりに当初の訂正が新規事項を含むものとして訂正拒絶理由を受け、それに対応して新規事項を含まないように訂正明細書を補正したとしても、それが訂正請求書の要旨の変更に該当すれば、当該補正は認められない（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**］）。

なお訂正請求書の要旨変更にかかる基準は、特許庁編『審判便覧』54-10-9 によれば、新規事項追加禁止のそれと大差なく、議論の参考になると考える。

[4] 事案の流れは、最初に、上記限定事項を追加することを認める訂正審決がなされ、次いで、この訂正が違法訂正（平成５年改正法によって読み替えられた旧実用新案法39条１項：現行特許法123条１項８号に相当）だと主張された無効審判においても、当該訂正は適法と判断された。本文に掲げた判決は、この無効審判の審決取消訴訟である。

ロック孔が移動して係合される」というものだったが、判決は、訂正事項である「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって」なされる係合手段は、図面記載の手段のほか、「固定された孔に対して係合ボルトが移動して挿入する」という形態も概念として包含されるとした上で、明細書に記載されている事項は「固定された係合ボルトに対してロック孔が移動して係合される」のみであるから、当該限定事項は記載のない概念を含むものであり新規事項だというのである。

東京高判平成14・2・7最高裁 WP 平成12(行ケ)371［**ワイヤカット放電加工装置**］は、当初からの発明の構成要素である給電体とダイスホルダーとの位置関係について、「上記ダイスホルダー内の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される給電体」とする訂正が審決で認められたものの、判決ではそれが否定されている。すなわち判決は、上記の訂正事項はダイスホルダーの加工液中に、給電体の一部又は全部が位置する態様を包含すると述べた上で、図面や実施例には、給電体の全部が位置するような構成は記載されていなために新規事項を含む訂正だと判断したのである（下線筆者)。

東京高判平成14・3・26最高裁 WP 平成13(行ケ)87［**装飾体の製造方法**］は、構成要素の 1 つである枠材 1 について、「長手方向に突条 3 が突設され」たものであるとの限定事項を加える訂正が、審決では認められたものの判決では認められなかった。判決は、突条について、明細書には「長手方向に連続する」突条のみしか記載されていないとした上で、「単なる」つまり特段の限定のない「突条」は、長手方向に連続している突条と、連続していない突条を含み得る概念であるから、このような限定事項は新規事項を含むため許されないと判断した。

これらはいずれも、当初から記載されていたある上位概念について、図面等の実施例に具体的に記載された下位概念まで限定するのではなく、これら二者の間のいわば中位概念的限定を試みたが、当該中位概念は明細書に記載が無い概念を含み得るとしてそれを否定されたという点が共通している（後述の判決ノートその３.も参照)。

このほか、発明の構成・効果を追加した東京高判平成13・12・27最高裁

WP平成12(行ケ)396［**中通し釣竿**］も、訂正を認めた審決が判決で否定されている[5]。

（４）補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事例

最後に、補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事案である。

東京高判平成13・10・22最高裁WP平成11(行ケ)312［**インジェクションブロー成形品Ⅰ**］、同最高裁WP平成12(行ケ)341［**同・Ⅱ**］は、インジェクションブロー成形品の成形方法について、「ブロー成形時のプリフォーム樹脂温度を前記環状オレフィン系樹脂の軟化温度（TMA）から（TMA－10)℃の範囲でインジェクションブロー成形して得られた」と限定することができるかどうかが争われた。明細書中には、「プリフォームの温度は、使用樹脂のTMAの±50℃の範囲になるようにするのが好ましい」という記載とともに、下記の表のような実施例が記載されていた。

実施例１　TMA値115℃、プリフォーム温度115℃
実施例２　TMA値148℃、プリフォーム温度140℃
実施例３　TMA値135℃、プリフォーム温度125℃
実施例４　TMA値148℃、プリフォーム温度145℃

このように、実施例においてはプリフォーム温度はTMA値の0～－10℃の範囲内に収まっていたが、判決は、そのことから直ちに、「プリフォーム樹脂温度を軟化温度（TMA）から（TMA－10)℃の範囲でインジェクションブロー成形したこと」が記載されているとは直接的かつ一義的には導き出せない、と判断して、訂正を認めなかった審決を維持した。

新審査基準にも引用されている東京高判平成13・11・6最高裁WP平成12(行ケ)221［**パチンコ機の制御装置**］は、明細書における語句の定義がやや不明確な「否信号に基づき」という条件を挿入する訂正を認めなかった。

東京高判平成14・10・24平成12(行ケ)444［**洗濯機Ⅰ**］は、作用効果を追加する審査段階における補正が新規事項追加だとして取消決定（いわゆ

[5] 前掲明細書検討会・パテント52～53頁にも、訂正が否定された判決は妥当だという見解が示されている。

る付与後異議申立の事案）を受けた（前掲［**洗濯機Ⅱ**］も同旨）を維持した判決である。

東京高判平成14・11・14最高裁 WP 平成13(行ケ)436［**プレフィルドシリンジ**］は、変数 S および St の定義を変更する補正は新規事項の追加だとして取消決定を受けた審決が維持された判決である。誤記の訂正との主張も斥けられている。

これらのほか、明らかに新規事項の追加だと思われる事案についても、審決と判決は一致している（東京高判平成15・7・30最高裁 WP 平成14(行ケ)235［**エレベータの動作分析方法および装置**］、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**］、東京高判平成15・10・16最高裁 WP 平成14(行ケ)186［**メガネフレーム用モダンの製造方法**］）。

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

（１）補正・訂正を認める裁判例

明細書中に具体的に例示されている要素を、限定事項としてそのままクレイムに盛り込む補正・訂正は当然に認められる（たとえば、知財高判平成17・5・31最高裁 WP 平成17(行ケ)10334［**誘導電力分配システム**］、知財高判平成20・1・16最高裁 WP 平成19(行ケ)10190［**スロットマシン**］）。

クレイムに盛り込まれた訂正事項が、明細書中での用語ないし言い回しと多少異なったとしても、技術的な意味で差異がなければ新規事項とはされない。文章的に記載されている技術内容をクレイムの言い回しに直す程度の変更（たとえば語尾や活用、言い回し等）は、自明かどうかを判断するまでもなく許容される（外国人の出願人にかかる事案で、東京地判平成18・9・28最高裁 WP 平成17(ワ)10524［**フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法**］、東京地判平成19・2・27最高裁 WP 平成15(ワ)16924［**多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置**］、機能的要素を追加する知財高判平成20・4・23最高裁 WP 平成19(行ケ)10248［**合成樹脂製ピルファープルーフキャップ**］、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**］）。

また、ある部材が詳細な説明で「適用可能である」と示されていれば、当該部材を用いた構成が図面に直接記載されていなくとも、追加可能である。知財高判平成20・4・24最高裁WP平成19(行ケ)10333［**手揉機能付施療機**］は、当該施療機の肘掛部に配置される膨縮袋について、肘掛部の上面を弧状の立上り壁で覆った場合にその内側に配置する膨縮袋を複数のそれからなる膨縮袋群とする訂正に関し、図面には当該膨縮袋群を配置した例はないが、下位の請求項や詳細な説明には記載があり、膨縮袋群自体は図面でも示されていることなどを理由に、訂正を認めなかった審決を覆した判決である。

問題は、文言としては明細書に記載されていない事項や概念であるが、そのような事項等でも、明細書や図面の記載から自明であるとして、補正・訂正を認める判決は少なくない。

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**］は、「棒状の案内レール」という訂正事項のうち、特に「棒状」の部分について、明細書、図面を参照した上で、「棒状」という語句は記載されていないものの、当業者をしてみれば案内レールは「棒状」のものと記載されているも同然と判断できるとして、訂正を認めた審決を維持した。なおこの判決は、審査基準は法規性を有しないと述べながらも、事実上新審査基準に則って判断している。

東京高判平成16・5・19最高裁WP平成14(行ケ)358［**複室容器**］は、クレイムに「内壁と外壁との前記空間部内には空気、不活性ガスもしくは乾燥ガスのみを封入する」という要件を追加する訂正を特許権者が求めたところ、封入するガスとして不活性ガスないし乾燥ガスは記載されているが、空気は記載されていないとして訂正を認めなかった審決を、判決が覆した事案である。

判決は、工場生産は大気中で行われるものであり、そこで生産される内壁と外壁の間に空気のみが封入されることは明らかで、明細書にはこの空気を不活性ガス等で置換しても「よい」と記載されている以上、置換されなければ空気が封入されたままの状態であるとして、直接的には記載のない「空気を封入する」という訂正を認めたのである。

個人発明家の出願にかかる事案で、自明基準がよく機能した例がある。知財高判平成17・12・8最高裁WP平成17(行ケ)10393［**商品を桝目で選択**

するプログラムを活用した販売方法][6]は、「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」「プログラムが升目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表示し特定する。」という2つの補正事項について、明細書に直接内容を示す文言はないが、本願発明の当然の前提事項であるとして、審査中の補正を認めなかった審決を覆した。出願代理人を立てていないこともあり、クレイムの記載などはたしかに拙いが、図面（フローチャート）は比較的明解であり、この程度の補正を認めても新たな発明は追加されないといえそうな事案である。

知財高判平成18・12・20最高裁WP平成18(行ケ)10177**［釣り・スポーツ用具用部材］**は、訂正を認めなかった審決を判決が覆した事案である。「強化繊維自体が研磨されてなる」という訂正事項について、明細書の文言に直接には記載されていないが、図面を見れば研磨工程で強化繊維もろとも研磨が行われていることが明らかだとして、訂正が認められた。たしかに、実際に図面を見れば強化繊維が研磨されていることは一目瞭然のように見える。

知財高判平成19・6・27最高裁WP平成18(行ケ)10436**［引き伸ばし剥離接着剤を用いる物品支持体］**は、ある部材が「取り外す際に露出する」、つまり取り外さない状態では隠れているという要素を加える訂正について、（外国企業が出願人だったためか）文言がそのまま明細書に記載されているわけではないが、図面やその他の説明から自明であると判断した事案である。

知財高判平成18・6・28最高裁WP平成17(行ケ)10520**［置棚］**、知財高判平成19・10・31最高裁WP平成18(行ケ)10556**［管路における不平均力の支持装置］**も同様で、文言として記載されているわけではないが、図面と総合してみれば記載されたも同然であると考えているようである。

また知財高判平成18・11・9最高裁WP平成17(行ケ)10837**［多重音声及び／又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム］**、知財高判平成18・11・9最高裁WP平成17(行ケ)10838**［多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同**

[6] 野本可奈「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その６）」パテント60巻５号84～85頁（2007年）。

時に行うための無線ディジタル加入者電話システム]も同様で、図面こそ参照していないが記載の範囲内だと判断している。

知財高判平成19・7・25最高裁WP平成18(行ケ)10407[**化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド**]は、化学的機械的研磨の対象物として明細書等に具体的に記載されているのは「基板」と「ウエーハ」のみであるところ、クレイムにおいて、研磨対象を一般的に「被研磨物」とする訂正について、これを認めなかった審決を覆した判決である。訂正を認めなかった審決の理由は、「被研磨物」という概念には、例示されている「基板」「ウエーハ」以外のものも含まれ得るから、というところにあるのだが、判決は、本事案の発明は研磨を行うために用いるキャリア・ヘッドに関するものである以上、「被研磨物」が存在することは当然の前提であり、「基板」「ウエーハ」に限って記載されているとはいえない、と述べた。

知財高判平成20・6・23最高裁WP平成19(行ケ)10409[**高度水処理装置及び高度水処理方法**]は、審決は、補正で追加されたオゾン処理のみによってダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する技術は、当初明細書には記載されていないと判断したところ、判決は、補正後発明はオゾン処理のみによって浄化する技術を含むと考える必要はないと述べた。

知財高判平成20・6・30最高裁WP平成20(行ケ)10011[**座金付きナット、座金付きボルト及び取り付け治具**]は、座金付きナットに関し、特定のナット取り付け治具が示された図面を削除したことに対応して、詳細な説明からも当該特定の治具の記載を削除した結果、当該特定の治具以外の治具も適用可能だという文脈になったため、記載した事項の範囲内ではない、と判断した審決を取消したものである。問題となった説明部分を読む限り、適用可能な治具はもともと(削除された)特定の治具に限定されないと解釈するのが自然だと思われるから、記載の範囲が拡大することにはならない。判決の判断は妥当である。

これらの事案のほか、東京高判平成16・11・25最高裁WP平成15(行ケ)214[**ゲーム装置**]も、単にクレイムの文言を明確にするために挿入された語句であって、新たな発明を盛り込むような訂正とはいえない事案である。

また、クレイムの要素として重要ではない些細な要素に関しては、どち

らかというと緩やかな基準で訂正を認めることがある。本文中で触れた裁判例のほか、知財高判平成20・4・28最高裁 WP 平成19(行ケ)10261［**誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法**］もここに分類されよう。

もっとも、新規事項に該当するかどうかは、当該事項の語句の解釈により左右される。栽培例では、「水溶化されたものを除く」という語句について、「水溶化の程度を問わず、水溶化されたといいうるものはすべて除く」という意味に解釈して新規事項だと判断した審決について、当該語句は「水溶性化合物を除く」という意味に解釈すべきであるとして、新規事項かどうかを判断することなく審決を取消した判決がある（東京高判平成16・2・4最高裁 WP 平成15(行ケ)330［**水性塗料用低汚染化剤、低汚染型水性塗料組成物及びその使用方法**］）。また明細書の文脈の解釈の相違により、審決と判決の結論が分かれた事案も存在する（判決で適法な訂正だと認められた知財高判平成20・5・30最高裁 WP 平成19(行ケ)10300［**インバータ制御装置の制御定数設定方法**］）。

（２）相対的に見て、より緩やかな基準で補正・訂正を認める判決

（１）で取り上げた事案以上に、相対的に見て緩やかな基準で補正・訂正を認めた事案も存在する。

たとえば東京高判平成16・4・8最高裁 WP 平成13(行ケ)335［**カメラの露出演算装置**］は、特許異議申立中になされた訂正を認めない審決の判断の一部を、判決が覆した事例である。この事案では、クレイム中の「露出演算手段」を、「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて、露出値の算出方法を異ならせる露出演算装置」へ訂正する訂正審判が認容されなかったところ、判決は、第１に、訂正後の内容は形式的には訂正前クレイムに包含される、第２に、実施例には訂正後クレイムの１態様しか記載されていない（＝訂正は下位概念化ではなく、中位概念化。中位概念化については後述の判決ノートその３.参照。）、第 ３に、訂正の内容が当業者の技術常識に含まれない、という審決が依拠した３つの理由を否定した。

しかし判決は、結局のところ、技術常識だからといって、新規事項の追加が許されるとは限らない、という曖昧な態度を示した上で、訂正の当否の判断は結論に影響を及ぼさないとして最終的な立場を明らかにしなか

った[7]。

この事案は、審理期間のほとんどが旧審査基準適用の時代だったため、新旧いずれの審査基準を参照したか不明だが（もちろんいずれの審査基準をも参照していない可能性もある）、少なくとも、直接的かつ一義的という基準で判断を行っていないことだけはたしかである。他方、新審査基準にいう「自明な事項」と、この判決のいう「技術常識」の間にどれだけ隔たりがあるかはわからないが、この事案では「技術常識」を判断するために複数の他の文献（公開特許公報）を参照しており、裁判所は、新審査基準に示された「自明な事項」よりさらに緩やかな基準を指向しているように思われる[8]。

上記判決のように、自明かどうかを判断するに当たり、技術常識を認定する目的で他の文献を引用し、訂正を認めなかった審決を覆した判決がある。たとえば知財高判平成17・7・21最高裁 WP 平成17(行ケ)10075**［積層方法］**は、先行特許文献を引用しつつ、クレイムを上位概念から一気に図面記載の下位概念まで限定するのではなく、図面記載の発明を含んだ中位概念化を認めたものとも理解できそうである。

さらにこれらの判決以上に、相対的な意味でかなり緩やかな基準で補正・訂正を認める判決もある。

東京高判平成16・6・28最高裁 WP 平成16(行ケ)4**［ベランダ用パイプ取付金具］**は、「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した横部材と」を、単に「横部材と」とする補正を認めなかった審決に対し、補正前の「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した」という要件は付加的要件（任意的記載事項[9]）だとし

---

[7] もっともこの事案は新審査基準に沿って審理されたとは限らない。口頭弁論終結日が平成16年 3 月25日であって、新審査基準が提示されて半年あまりしか経過していないからである。

[8] たとえば、自明基準で判断をしている知財高判平成17・11・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10066**［重炭酸イオン含有無菌性配合液剤又は製剤及びその製造方法］**は、他の文献を参照すれば自明だ、という当事者の主張を否定している。

[9] 任意的記載事項をクレイムに記載することは平成 6 年法改正で認められたと考えられている（特許法36条 5 項が拒絶理由（同法49条各号）に挙げられていない）。

て審決を取り消した。明細書や図面の記載は、補正前の「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した」状態の横部材をメインとして発明を説明しているにも関わらず、である。

判決は、当該要件に関する明細書中の詳細な説明が「…することができる」という表現に止まっていることに着目して、付加的要件と判断したようである。しかし、「…することができる」という記載であったとしても、それ以外の態様が具体的に明細書等に示されていない以上は、当該記載を削除することは、明細書に記載のない他の発明概念も包含する補正だといわざるを得ない[10]。

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**］は、明細書中には一切記載はないが、図面から読み取れる構成をクレイムに付加した訂正を認めた審決を判決も支持したものである。そこまでは他の事案でも散見されるのだが、この事案ではさらに、訂正によって追加された当該構成によって奏される効果についても、他の技術文献を参照した上で認定した技術を周知技術と定め、その周知技術を勘案すれば読み取れる効果であるとして、訂正は新規事項に当たらないと述べた。他の事案で発明の効果の追加が否定されていることと比較して、格段に緩やかな判断といわざるを得ない[11]。

（３）相対的に見て、より厳格な判断をし補正・訂正を認めなかった判決

他方、自明基準を採りつつも、相対的には、より厳しい基準を採用した事案も存在する。

東京高判平成15・11・26最高裁 WP 平成15(行ケ)242［**ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法（第２次**］は、「(ボス部の…) 高さおよび肉厚はほとんど変化しない」という明細書中の記載（およびこれを反映し

前掲竹田『特許の知識』214～216頁参照。

[10] 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅳ節（事例集）新規事項の判断に関する事例１は、この事案とよく似た事例である。

[11] 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節５．２でも、発明の効果の追加は「当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合」に補正が許されるに止まるという基準が採用されている。

たクレイムの補正)について、主として図面を根拠に、「(ボス部の…)高さおよび肉厚はほとんど変化しないと共に、ボス部の基部の内周面が平坦部の他側方の下面方向に向けて突出する」(下線筆者)と付け加える訂正が新規事項の追加だと判断した。図面を詳細に見ると、訂正された技術事項が記載されていると判断できなくもないが、訂正前の記載と矛盾する(ようにみえる)内容の追加だったため、厳しく判断されたと考えられなくもない。

東京高判平成15・12・22最高裁 WP 平成14(行ケ)521**[免震方法及び該方法に使用する免震装置]**は、補正で付加された「周方向に配置する」という概念について、図面と明細書の関係を考慮し、図面は明細書の理解を進めるための補助手段と位置づけた上で、当該概念は明細書には示されていないし、図面に示された配置方法との関係では上位概念に該当するとして、図面で開示された配置方法以外の配置方法をも含んでしまうことを考慮してか、当該補正を認めなかった。

東京高判平成16・1・30最高裁 WP 平成14(行ケ)204**[金属製魔法瓶の製造方法]**は、ほぼ同じ機能を果たす「小孔または切り抜き」という2つの概念について、0.1～2.0㎜という数値限定の根拠は、小孔についてのみ明示され、切り抜きについては明示されていないとして、「0.1～2.0㎜の小孔または切り抜き」(下線筆者)とする訂正を新規事項と判断した審決を維持する判決である。

(2)で取り上げたように、他の文献を参照しながら補正・訂正を認める判決も存在するが、逆に他の文献を参照したうえで補正・訂正を認めなかった判決もある。

知財高判平成17・11・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10066**[重炭酸イオン含有無菌性配合液剤又は製剤及びその製造方法]**では、クレイム中に、「(但し、該ヘッドスペースが実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く)」という事項を追加する訂正が否定された審決の当否が争われた。判決は、この訂正は実質的には「ヘッドスペース部に(筆者注:炭酸ガスとともに)酸素が存在すること」という要件を加えるものだから、それが当業者に自明かどうかで判断をすべきと述べた。その上で、判決は他の文献を参照し、ヘッドスペース部を炭酸ガスで置換する際には、炭酸ガスボンベと他のガスボンベ(たとえば酸素)とを使用した場合、ないしはボン

べから供給される炭酸ガスと空気とを混合した場合にはヘッドスペース部に酸素が存在することになると認めながらも、炭酸ガスと酸素以外（たとえばヘリウム）のボンベを使用した場合にはヘッドスペース部に酸素は含まれないと述べ、このような場合を排除するという記載が明細書にない以上は、ヘッドスペース部に炭酸ガスとともに酸素が存在するということが自明とはいえないと結論付け、審決を維持した。

知財高判平成18・6・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10608［**車輌用衝突補強材の製造方法**］は、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」という訂正事項について訂正を認めない審決を判決も維持した。明細書中に、アルミニウムに関する記載は一切なかった。判決は、鉄鋼材料分野における「不可避的不純物」を明らかにするために多数の文献を引用するが、「不可避的不純物」の一種としてアルミニウムがあることは認めつつも、結局、本発明において特にアルミニウムのみを取り出してその量に言及することは新規事項の追加だと判断した。

（４）自明基準の下でも補正・訂正を認めるのが困難な判決

もちろん、自明基準であろうが直接的かつ一義的基準であろうが、およそ認められないような補正・訂正も少なくない。

東京高判平成16・6・30最高裁 WP 平成15(行ケ)206［**紫外線遮蔽性を有する繊維構造体および該構造体を用いた繊維製品**］は、「波長400～1200mμの可視光線」を「波長400～1200mμの光線」と直す訂正について、明細書中の波長の規定ぶりについて可視光線（400～800mμ）の波長に注目すべきという記載と、可視光及び近赤外線（400～1200mμ）に注目すべきという記載とが入り混じっていたため、訂正を認めないとした審決を判決も維持した[12]。

知財高判平成17・12・19最高裁 WP 平成17(行ケ)10050［**両面ハイブリッドDVD-CDディスク**］は、構成要件であるCDディスクとDVDディスクについて、両ディスクの厚さの割合を「約３：２」と規定する補正を認めなかった審決を判決も維持した。両ディスクの厚みについては概略図にわずかに示されているが、「約３：２」の割合で記載されておらず補正が認め

[12] この事案は誤記の訂正を認めるかという文脈でも参考になるものと思われる。

られなかった。

知財高判平成18・3・30最高裁 WP 平成17(行ケ)10481［**超音波振動力利用珊瑚セラミックの機能生理活性負イオン空気発生装置**］は、図面上、脱着水容器とイオン空気室を備えてなる負イオン空気発生装置において、脱着水容器底部にある超音波発振器によって脱着水容器側にある水に振動力を与え、そこからイオン空気室に送られ、そこで別の超音波発振器（負イオン発生装置）によって処理される 2 段構成になっていたところ、脱着容器内の水に振動力を与えて負イオンを発生させるという 1 段構成に変更する補正が認められなかった事案である。

その他、東京高判平成16・4・22最高裁 WP 平成15(行ケ)241［**有機スプリング、波スプリング及びその製造方法**］、東京高判平成16・12・27最高裁 WP 平成15(行ケ)31［**ハンドフリーコンピュータ装置とハンドフリーで情報を検索及び表示するための方法**］、東京高 判平成17・2・15最高裁 WP 平成15(行ケ)580［**スロットマシン**］、知財高判平成17・7・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10231［**摺動体及び磁気ヘッド**］、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**］、知財高判平成20・4・24最高裁 WP 平成19(行ケ)10292［**プロセッサ、システム及び呼処理機能提供方法**］などは、どのような基準であろうと現行法で補正・訂正を認めることは困難である。

判決ノートその３．上位概念化、中位概念化

（１）上位概念化、中位概念化を新規事項の追加だと判断した事例

実施例などで明示されている具体的な構成をそのままの形でクレイムに盛り込むのではなく、具体例を抽象化し上位概念化ないし中位概念化する補正・訂正が行われることがある。以下、判決日順に見ていこう。

例えば、東京高判平成15・11・13最高裁 WP 平成14(行ケ)194［**透光・吸音パネルの組立構造**］は、審査中に新規事項を追加する補正があったことを理由として下された無効審決を判決も維持したものである。

この事案は、請求項1記載の発明に、透光･吸音パネルの組立構造の 1 要素として「互いに隣合う多数の孔を各々が有し互いに重ね合わされて設けられる 2 枚の網目部材と、前記 2 枚の網目部材間に挟まれて重ね合わされ

る極薄透光フィルムとを有する」という事項を新たに加える補正が行われた。この構成の具体例として、2 枚の網目部材がエキスパンドメタルからなるものが図示され、明細書中でもそれを中心に説明がなされていた。またこのエキスパンドメタルからなる具体的構成は下位のクレイムである請求項 7 に記載されていた。したがってこの事案は、当該下位クレイムを上位化する補正ともいえる。

判決は、「2 枚の網目部材」としてはエキスパンドメタル以外の記載がなく、また「2 枚の網目部材」はエキスパンドメタル以外でもよいとの記載もないことから、当該補正は明示されていない概念を含むものだとして違法と判断した。

前掲［**車椅子（第 1 次 ］**については判決ノートその 1.を参照されたいが、訂正事項は図面に記載された以外の態様を含む概念だとして審決が取消された事案である。

同様に、前掲［**ワイヤカット放電加工装置**］についても判決ノートその 2.を参照されたいが、訂正事項は、ダイスホルダーの加工液中に給電体の一部又は全部が位置する態様を包含すると述べた上で、図面や実施例には、給電体の全部が位置するような構成は記載されていなために新規事項を含む訂正だと判断した。

東京高判平成16・10・20最高裁 WP 平成15(行ケ)91［**便座カバー**］は、化学物質の商品名「VONDIC NBA-1」との記載を根拠に「シリコーン系物質」と補正したが、その補正が違法であることを理由に取消決定された審決を維持した判決である。「VONDIC NBA-1」はＡ社製製品との記載があり、判決はＡ社のカタログから「VONDIC NBA-1」の主成分がシリコーン系物質であるところまでは認めたものの、結局、1 商品名の記載を根拠に「シリコーン系物質」への補正を認めれば、他のシリコーン系物質をも含むことになり、下位概念から上位概念への補正であって、記載なき事項を含むことになるとして新規事項だと判断した。

東京高判平成17・1・31最高裁 WP 平成16(行ケ)305［**液晶表示装置**］は、「…TFT アレイ基板上の走査電極側端子および信号電極側端子が並置された1辺と対向する辺の端部近傍に亘って上記導電パターンを引き回した」という訂正事項が問題になった。判決は、「辺の端部」を基板の角と解釈した上で、図面上は、導電パターンは基板の右上および左上の近傍を通過

しているが、この図面からは右下および左下を通過することは記載されていないとして、訂正を認めなかった審決を維持した。要するに、「辺の端部」というだけでは、四角形の上辺の端部と下辺の端部を含みうるが、図面には上辺の端部近傍を通過することしか記載されていないと考えたのだろう。

この事案は簡単な図面が付されており、図面を考慮した判決としてはやや厳しい判断がなされた部類に含まれる（判決ノートその２．参照）。

前掲［**車椅子（第２次**］は、係合ボルトの取り付け位置について、「車椅子本体に突設されている」という要件を加えようとする訂正について、係合ボルトを車椅子本体の前側フレームに取り付ける構成は明示されているが、それ以外の構成は自明でないとして、訂正を認めた審決を否定した。

知財高判平成17・11・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10146［**ポリウレタン組成物からなる研磨パッド**］は、本文中で詳細に検討したが、かなり厳しい判断がされた。構成要素たるポリウレタン中にさらに含有される成分を加える訂正をすることでクレイムを限定しようと試みたところ、審決では当該訂正は新規事項であると判断され、判決も審決の判断を支持した。

訂正で加えられた成分は、実施例に具体的な記載のあるもので、実施例中では「エクスパンセル551DE（筆者注：商品名）」と記載されていたが、さらに括弧書きで「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」と、化学構造が特定されていた。にもかかわらず、「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり」と加える訂正は新規事項と判断された。

判決は、当該商品は塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体の１態様に過ぎず、分子量や共重合比の異なる塩化ビニリデン／アクリロニトリル共重合体は他に幾らでもあるのだから、当該共重合体全般を用いることが明細書に記載されているわけではないというのである。

知財高判平成18・2・27最高裁 WP 平成17(行ケ)10367［**射出装置**］も、具体的な開示としてはタイミングベルトしかなかったところ、それを根拠に「ベルト」という要件をクレイムに加える補正は開示のない事項を含む上位概念化の訂正であり、新規事項の追加だと判断した審決が維持された

判決である。もっともこの事案における、「ベルト」という訂正事項は、本文中で議論するようなクレイムの些細な部分に係るものであって、特許性の主張に強く関連するのは他の訂正事項であった。相対的にみれば、若干特許権者に厳しい判断だったかもしれない。同じような事案である前掲**［化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド］**で訂正が認められたことと対照的である。

知財高判平成18・6・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10607**［非水電解波及びリチウム二次電池］**では、比較例として記載された発明について、それを実施例、すなわちクレイムに含まれるような補正がなされたが、新規事項を追加する補正だと判断された。

単に「記載した事項の範囲内」という条文の文言を追えば、比較例であろうと“記載”されていることに違いはなく、追加が認められそうなものである。もっとも、出願当初比較例として記載している発明は、実施例（当初クレイムに含まれる発明）と比較して効果が劣るという流れの記載になりがちであり、明細書内での矛盾を解消しようとすると、どうしても明細書のどこかで新規な概念を用いた説明を追加せねばならなくなる。この事案も、単にクレイムを拡大したからということだけではなく、矛盾を解消する補正それ自体が数多くなされていることを考慮している[13]。

東京地判平成19・9・26最高裁 WP 平成19(ワ)6565**［体内脂肪重量計］（侵害訴訟）**は、補正によって追加された発明は、当初明細書に開示されてい

[13] たしかに条文上は、補正・訂正は、それ自体新規事項を追加しないか、あるいは必要な場合他の加重要件をクリアすれば認められ、補正・訂正後発明が実施可能要件・サポート要件（以下では、両者をまとめて「記載要件」とする。）を満たすかどうかは特許要件それ自体として判断すべきものと読むことができる（松下正「補正に関する運用基準（新規事項）運用の緩和」パテント57巻 4 号21頁（2004年））。

しかし、事案のなかには明細書においてサポートされていない概念を含むような補正は新規事項だと判断しているような事案もあり（たとえば、前掲**［便座カバー］**をはじめとする上位概念化を否定した事案など）、本事案を待つまでもなく、両者の区別は簡単ではないといえよう。

なお訂正の場合は、特許請求の範囲の実質的拡張変更に該当するから（特許法126条 4 項（134条の 2 第 5 項で準用される場合を含む））、上記のような訂正は認められない。

ない「足裏用電極」を備えない発明を含むことになるとして補正を違法と判断し、特許法104条の３によって特許権者の権利行使を認めなかった。

知財高判平成19・10・31最高裁 WP 平成18(行ケ)10446［**遊技機及びその制御装置**］は抽象論において、明細書等に「Ａ＜Ｂ」「Ａ＝Ｂ」という概念しか記載されていないとき、「Ａ≠Ｂ」という事項は、明細書等に記載されていない「Ａ＞Ｂ」という概念を含むために、「Ａ＞Ｂ」が自明といえない限り新規事項に当たると述べ、当てはめの段階でも、ボーナスゲーム状態において用いられる確率テーブルのボーナス抽選確率は、一般遊技状態のそれよりも低く設定されていることが記載されているのみでは、ボーナスゲーム状態でのボーナス抽選率と、一般遊技状態のそれとが相違する、という事項は新規事項であると判断した審決を判決も維持した。

（２）上位概念化、中位概念化を認めた事例

他方、少ないながらも上位概念化ないし中位概念化を認めた事案も存在する。前掲［**コーティング装置**］、前掲［**化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド**］については、本文中で述べるようにクレイムの些細な要素であり、補正・訂正を認めた判断を正当化することもできなくはない。

東京高判平成17・2・1最高裁 WP 平成15(行ケ)287［**暗渠形成装置**］は、図面に記載された等脚台形を根拠に明細書の詳細な説明の部分に「略台形」（不等脚台形も含む概念）という用語を追加する訂正は、明細書の他の部分を参照すれば、図面記載の発明は、当該部分を完全な等脚台形に限定しているとはいえないとして訂正を認めた。なおこの事案はクレイムではなくいわゆる詳細な説明の部分の訂正が問題となったが、この要素はクレイム解釈においては比較的重要な要素であることを付け加えておく。

前掲［**積層方法**］は、図面記載の真空積層装置の構造をクレイムで詳しく特定する訂正について、訂正を認めなかった審決が取り消された事案である。審決は要するに、訂正クレイムは実施例1に記載された態様以外の態様で使用できる装置であるから、新規事項を含むというのである。見た目では、図面記載の装置をそのまま特定する発明であり、装置の部材についての説明も明細書中にあることから、装置に関する発明であれば認めてもよいようにも思える。

しかし審決の言わんとするところは、この事案は装置の発明ではなく方法の発明であるところ、具体的に開示された方法以外の方法をクレイムに含むから新規事項だというところにあるように思える。反面、判決ではあたかも装置の発明として新規事項かどうかを判断しているように見え、審決と判決のそれぞれの視点が異なっており議論が噛み合っていないところがある。

この事案は、他の文献を複数引用しながらかなり大胆に技術常識を認定した上で、その技術常識を勘案すれば新規事項の追加ではないと述べており、本文中で触れるように相対的に見てかなり緩やかな基準を採用している。

東京地判平成20・3・31最高裁 WP 平成19(ワ)22449 **[ホースリール](侵害訴訟)**は、「ア レームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」という要件を付加する補正は新規事項ではないと判断した。この事案では、図面には上記脚部を回動させることにより上記開口部を閉鎖する態様しか示されていなかったが、判決は、明細書の記載からは回動させる構造が必須とは書かれていないとして、回動させることによって開口部を閉鎖する以外の構造を含むクレイムの補正を認めた。明細書には、「回動する構造」以外の構造については言及がないにもかかわらず、である。本事案は、相対的に見れば緩やかな基準を採ったといえる。

(3) 下位概念化

下位概念化については、実施例などの具体例まで限定しようとしても、限定概念が明細書等に示されていなければ、新規事項の追加だと判断される。

東京高判平成16・6・16最高裁 WP 平成14(行ケ)217 **[車両形クレーンのジブ格納装置]**は、構成要素である「ジブホルダ」を、「上記ジブの重心より基端側でかつ重心近傍を保持するジブホルダ」に限定しようとしたところ、図面を参照した上で、「上記ジブの重心より基端側で」という部分は記載されているものの、そこから「重心近傍」という概念を導くことは

できないとして、限定的訂正を認めなかった審決を維持した判決である[14]。

もっとも、その他の事例ではすんなりと補正・訂正が認められており、一般に、実施例そのままのレベルへの下位概念化についてはそれほど大きな問題は存在しない。

前掲［**ハロゲン化銀カラー感光材料**］については、判例ノートその１．を参照。

前掲［**記録再生装置の防振装置Ⅰ**］は、「端部に型成形により」を「端部のみに射出成形により」とする補正について、実施例として挙げられている図面に記載されているとして、訂正を認容した審決を判決でも維持した。

前掲［**誘導電力分配システム**］は、「非導電性の材料または非鉄金属」を、明細書で具体的に例示のあった「アルミニウム」に限定する訂正を認めた審決が維持された（明細書中において、限定対象たる「両凹部に対向する面」と、「アルミニウム」の関係がやや不明なところがあるが)。

前掲［**スロットマシン**］は、実施例記載の実施態様をそのままクレイムに反映させたものであり、訂正を認容した審決を判決も支持した。

また下位概念化とは少し異なるが、東京高判平成17・2・24最高裁 WP 平成14(行ケ)329［**ベクロメタゾン17，21ジプロピオネートを含んで成るエアルゾル製剤**］は、「〔１〕BDP、〔２〕HFC-134a、及び／又はHFC-227、〔３〕エタノールを含むエアロゾル製剤」を、「(上記３成分) のみからなるエアロゾル製剤」とする補正について、新規事項ではないと判断した[15](下線筆者)。

判決ノートその４．数値限定

（１）数値限定する補正・訂正が認められなかった事案

東京高判平成16・2・5最高裁 WP 平成14(行ケ)431［**多層フェイスト**

[14] 事案としては、「近傍」という曖昧な概念が、裁判所の心証を害したように読める。

[15] なおこの事案は、３成分のみに限定すると実施例のうち最適の実施例がクレイムの範囲外となってしまうから実質上クレイムの変更である、とする反対当事者の主張を斥けている。

ック］は、本文中で紹介するので省略するが、数値自体が明示されているだけでは補正・訂正の根拠とはなりえず、範囲として記載されていないと根拠としてみなされない。したがって、明細書に限定の根拠たる数値が明示されている場合でも、条件の括り方によって明細書等に記載されていない発明を取り込んでしまうと、新規事項といわれかねないのが裁判例の傾向である。

東京高判平成16・3・30最高裁 WP 平成14(行ケ)453［**下着用金属構成物及びその製造方法**］は好例を提供している。この事案の発明は、ブラジャーのように金属を構成物に含む下着類の縫製において、縫製時に折れたミシン針等が下着類に残存しないよう磁気検針器で検針する際、ホックやワイヤーが磁性を帯びていると残存ミシン針と区別が付かず検針がうまくいかないことから、ホックやワイヤー等の金属構成物の磁性を一定値以下に限定するというものであった。検針は２段階で行われ、高感度検針をクリアするためには、ホック等の磁性が鉄球換算1.1㎜φ以下、低感度検針をクリアするためには、ワイヤー等の磁性が鉄球換算2.4㎜φ以下にしなければならないところに特徴がある。

訂正前発明は、単に「非磁性」の金属構成物、としか規定されていなかったところ、訂正発明ではより具体的に、「ホックの全体の磁性を鉄球換算1.1㎜φ以下に構成され、保形ワイヤーの全体の磁性を鉄球換算2.4㎜φ以下に構成された」と限定したが、これが審決で認められず、判決でも維持された。

一見すると訂正に問題がないようにも思えるが、実施例では低感度検針はホックとワイヤーの両方が備えられた、いわば完成品の状態で行われており、ブラジャー全体に含まれる金属構成物の磁性が鉄球換算2.4㎜φ以下で発明の効果が発揮されると記載がある。訂正発明は、ホックが鉄球換算1.1㎜φ以下、かつワイヤーが鉄球換算2.4㎜φ以下ならばクレイムを満足することとなり、ブラジャー全体では磁性が鉄球換算3.5㎜φのものが含まれてしまうが、それは明細書に記載がないと判決は言うのである。

ホックやワイヤーは金属ではない樹脂などでも構成可能だから、ホックの磁性が０、ワイヤーの磁性が2.4㎜φ、合計して全体の磁性が2.4㎜φという場合があり得るので、クレイム記載の発明に矛盾があるわけではない。したがって、訂正事項にさらに、「かつ、下着類全体の磁性を鉄球換算2.4

mmφ以下に構成された」という要件が付加されていれば（この要件自体は新規事項ではない)、訂正は認められたのではなかったか。

このように、数値限定においても、上位概念化と同様に、新規事項かどうかの判断は相当厳格に行われている。

前掲**［ポリウレタン組成物からなる研磨パッド］**は、４.で触れた点以外にも訂正事項があった。訂正事項は、「弾性率の変化率（60℃における弾性率／20℃における弾性率）が0.47以上であって」という要素を付加する訂正であった。この根拠とされたのが、下記の表である（単位はMPa)。

	20℃	40℃	60℃	変化率(筆者付)
実施例１	404	299	190	0.470
実施例２	390	308	205	0.526
比較例１	410	271	160	0.390

しかし判決は、これを新規事項だと判断している。この「変化率」それ自体は本発明の特徴として挙げられてはいるものの、「60℃における弾性率／20℃における弾性率が0.47以上」で効果を奏するということはどこにも記載されていない。この事案は、実施例の数値を根拠に限定範囲を後に作出することは新規事項に該当すると判断したものといえる（よく似た事案として、前掲**［インジェクションブロー成形品Ⅰ］**、同**［Ⅱ］**)。

知財高判平成18・4・27最高裁WP平成17(行ケ)10709**［透明材料のマーキング方法］**は、審査中の補正が新規事項の追加にあたるとして無効審決を受け、判決でもそれが維持されたものである。補正にかかる事項は、本件発明のマーキング方法の対象となるマーキング対象物の厚さを「２mm以下」および「１mm以上」とするものであった。この根拠として挙げられたのは、発明が解決する課題として、従来の方法では１～２mmのマーキング対象物にマーキングすることは困難であった、という趣旨の記載である。

判決は、本発明を説明する文脈では、１～２mmのマーキング対象物にマーキング可能なことは記載されていないばかりか、実施例においてマーキングされていた対象物の厚さが２mmだったことを指摘して、かかる補正は新規事項に該当すると結論付けた。たしかに明細書を読む限り、「１～２mm」というマーキング対象物の厚さはそれほど強調されていない。かりにこの補正を認めると、今度はサポート要件が問題になりそうな事案である。

（２）数値限定する補正・訂正が認められた事案

もっとも、明細書の記載が充実していれば訂正が認められやすいのは当然である。

典型的な例は前掲［**紙おむつ用弾性糸巻糸体**］であって、本文中で紹介する。

このように実施例の記載が補正・訂正の根拠としてかなり冷淡に扱われている一方で、明細書の詳細な説明での記載のみによって、訂正の根拠と認められた事案が前掲［**ディープ紫外線リソグラフィー**］（旧審査基準適用）である。訂正事項は、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジュールではある」（下線筆者）というものだが、実施例には各パルスのパワーについて一切記載がなく、詳細な説明の記載のみを根拠としている[16]。

同じように、知財高判平成18・3・1最高裁 WP 平成17(行ケ)10503［**半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード**］は、クレイムに「表面粗さを0.4μm以下としたこと」という要件を加える訂正を認める審決が判決でも維持された。判決は、実施例において表面粗さを0.4μm「程度」以下で急激に発明の効果が発揮された、という記載を訂正の根拠としている。しかし、明細書の詳細な説明には、プローブ針の表面粗さについてはこれ以外にほとんど記載がなかった。しかし、本事案は下位クレイムに当初から、「表面粗さは0.4μm以下」ということが記載されていた。補正・訂正が認められなかった他の事案と明暗を分けたのはこの点だったのだろう。

また典型的な数値限定事例とは異なるが、知財高判平成18・8・31最高裁 WP 最高裁 WP 平成17(行ケ)10767［**薄膜トランジスタ**］は、「ニッケルの濃度は1×10^{16}cm^3～1×10^{19}cm^{3}であり、前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより…」（下線筆者）という下線部を挿入する補正について、明細書中に、ニッケル除去工程はニッケルの濃度範囲が上限値を上回る場合に限られるということが記載されているかどうかが争いになった。判決は詳細な説明部分の記載を重視し、またニッケル除去工程が含まれない製造方法も実施例に含まれているこ

[16] 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節４．２。

とから、ニッケル除去工程はニッケルの濃度範囲が上限値を上回る場合に限られるという出願人の主張を認めて審決を取消した。

しかしこの事案の明細書の実施例をよく見てみると、ニッケル除去工程を行っている実施例においても、実際のニッケル濃度を測定していない。つまり、厳密にいえば上限値を上回っている場合にのみ、ニッケル除去工程を行ったかどうかは、実施例からは定かではない。