

判例研究

1. 概要

(1) 平成5年特許法改正により、補正及び訂正の制限がきつく厳しくなったと言われているが(いわゆる、新規事項の追加の禁止) それに関する判例を2件紹介する。

(2) 補正及び訂正の内容的制限に関して

平成5年法改正後

特許法第一七条の二(願書に添付した明細書又は図面の補正)

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

{各号省略}

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

{各号省略}

5 第二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

特許法第一二六条(訂正の審判)

特許権者は、特許異議の申立て又は第二百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

4 第一項ただし書第一号及び第二号の場合、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

5 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は第二百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。

審査基準

願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項そのもののほか、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」も「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」として取り扱う。

平成5年法改正前

旧特許法第五十三条(補正の却下)

願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正が

これらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定（出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定）をしてはならない。

4 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第一百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。

旧審査基準

補正が明細書又は図面の要旨を変更するか否かの判断は、「明細書又は図面に記載された、発明の構成に関する技術的事項」に基づき行うこととし、補正の結果、「発明の構成に関する技術的事項」が当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものとなったとき、該補正は明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして却下する。上記技術的事項の解釈に当たっては、発明の目的、効果の記載を参酌する。

2. 判例

(1) H14.02.19 東京高裁 平成 10 (行ケ) 298 実用新案権 行政訴訟事件

要旨

明細書に「記録及び/又は再生装置」の一例として「CD-ROM 再生装置」のみが記載されている場合において、特許請求の範囲の「記録及び/又は再生装置」を「ディスク記録及び/又は再生装置」とする訂正が、新規事項を含まないものとして適法とされた。

事件の概要

- ・平成 4 年 1 月 30 日 実用新案登録出願 「バッテリーによる給電回路」
- ・平成 8 年 8 月 2 日 設定登録 (第 2514540 号)
- ・平成 9 年 1 月 21 日 実用新案登録異議申立
- ・平成 9 年 9 月 2 日 取消理由通知
- ・平成 9 年 10 月 31 日 訂正請求
- ・平成 10 年 7 月 24 日 取消決定 (訂正認めず)
- ・平成 10 年 9 月 18 日 審決取消訴訟提起
(平成 13 年 8 月 2 日 年金不納により権利消滅)

判決の内容

1) 訂正請求の内容

- ・登録時の実用新案登録請求の範囲

『記録及び/又は再生装置が作動状態のときに動作する第 1 の回路と、該記録及び/又は再生装置が待機状態のときと上記作動状態のいずれの場合も動作する第 2 の回路とに夫々電源電圧を供給するバッテリーと、

該バッテリーからの電源電圧を供給又は遮断する電源スイッチと、

該電源スイッチのオンにより該バッテリーからの電源電圧が前記第 2 の回路と共に印加されるスイッチ回路と、

前記記録及び/又は再生装置が作動指令を受けたときのみ該スイッチ回路を通して該バッテリーからの電源電圧を前記第 1 の回路に印加するように該スイッチ回路をスイ

ツチング制御する制御回路と

よりなることを特徴とするバッテリーによる給電回路。』

・訂正請求に係る実用新案登録請求の範囲

『少なくともディスクのモータ駆動回路及びモータ駆動回路を制御するサーボ回路を有し、かつ、ディスク記録及び/又は再生装置が作動状態のときに動作する第1の回路と、該ディスク記録及び/又は再生装置が待機状態のときと上記作動状態のいずれの場合も動作する第2の回路とに夫々電源電圧を供給するバッテリーと、

該バッテリーからの電源電圧を供給又は遮断する電源スイッチと、

該電源スイッチのオンにより該バッテリーからの電源電圧が前記第2の回路と共に印加されるスイッチ回路と、

前記ディスク記録及び/又は再生装置が作動指令を受けたときのみ該スイッチ回路を通して該バッテリーからの電源電圧を前記第1の回路に印加するように該スイッチ回路をスイッチング制御する制御回路と、

該制御回路に対する該作動指令を入力するキー入力回路とを有し、

前記第1の回路及び前記第2の回路によりディスク記録及び/又は再生が行われ、かつ、前記制御回路の制御によりディスク記録及び/又は再生が制御されることを特徴とするディスク記録及び/又は再生装置のバッテリーによる給電回路。』

2) 審決の内容

「記録及び/又は再生装置」には「ディスク記録及び/又は再生装置」に限らず、テープ記録及び/又は再生装置等も含まれる。また、登録査定時の明細書には「記録及び/又は再生装置」の一例として「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から、「ディスク記録及び/又は再生装置」は「CD-ROM再生装置」の上位概念ではない。さらに、「CD-ROM再生装置」の上位概念としてはディスク再生装置に限らず、光ディスク再生装置等の上位概念が存在し、登録査定時の明細書の「記録及び/又は再生装置」及び「CD-ROM再生装置」のいずれの記載からも、訂正後の「ディスク記録及び/又は再生装置」を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。

3) 原告の主張

本件考案は、本件明細書の考案の名称及び産業上の利用分野の記載からも明らかなように、「記録及び/又は再生装置のバッテリーによる給電回路」に係る考案であり、同じく、考案が解決しようとする課題及び考案の効果の記載からも明らかなように、モータ駆動回路等の待機時の電力消費を低減することをその技術内容とするものであり、このような技術は、記録装置にも、再生装置にも、又は記録・再生装置にも全く同じように適用が可能であることは自明である。したがって、本件考案のような場合は、再生装置の実施例は、単に、再生装置の実施例であるにとどまらず、同時に、記録装置の実施例にも、記録・再生装置の実施例にもなり得るものである。

(出願時公知文献である証拠より)本件明細書・図面は、コンパクトディスクタイプの光ディスク記録、再生方式が、出願時において、既に周知であることを前提に理解さ

れるべきである。光ディスクの代表例であるCD-ROM再生装置が「記録及び/又は再生装置」の一例として、さらに、「記録及び/又は再生装置」の実施例と記載してあれば、当然の帰結として、「記録及び/又は再生装置」には、「光ディスク記録及び/又は再生装置」が記載されているものと解すべきである。

4) 被告の反論

願書に添付した明細書又は図面の訂正は、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においてしなければならない(平成6年法律第116号附則9条によって準用される特許法120条の4第3項により、さらに準用される特許法126条2項)。

「記録及び/又は再生装置」を「ディスク記録及び/又は再生装置」とする本件訂正は、本件考案の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項から直接的かつ一義的に導き出すことができないから、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なされたものではないというべきである。

5) 裁判所の判断

同項(注:126条2項)は、願書に添付した明細書にも図面にも記載されていない事項を、訂正によって、追加することを禁止するものである(いわゆる新規事項の追加の禁止)。ある訂正が許されるか否かは、訂正請求に係る事項が願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができると否かに懸かることになる。そして、訂正請求に係る事項が願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができると否かは、訂正請求に係る事項と願書に添付した明細書又は図面に記載された事項との技術的事項としての対比によって決められるべき事柄であることは、明らかであるから、この判断に当たっては、単に、訂正請求に係る事項を示す語句と明細書の語句とを比較するだけではなく、訂正請求に係る事項、並びに、願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項についても検討を加えた上で、訂正によって、願書に添付した明細書又は図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されることになるか否かを、検討すべきである。

...

しかしながら、まず、本件登録実用新案の願書に添付した明細書の「記録及び/又は再生装置」には、「ディスク記録及び/又は再生装置」が、「テープ記録及び/又は再生装置」等とともに、概念上含まれることは明らかである。加えて、前記認定によれば、本件考案は、「記録及び/又は再生装置」が作動指令を受けたときのみ、スイッチ回路を通してバッテリーからの電源電圧を第1の回路に印加するようにスイッチ回路をスイッチング制御する制御回路を設けることにより、再生等を行う前の待機時において、バッテリーの電力消費を低減し、バッテリーの寿命を長くすることを目的とする考案であり、その技術的事項の内容は、「記録及び/又は再生装置」が「ディスク記録及び/又は再生装置」であっても、「テープ記録及び/又は再生装置」であっても、それら相互の相違に無関係に、また、どのような「ディスク記録及び/又は再生装置」であっても、どのような「ディスク記録及び/又は再生装置」等であっても、適用が可能な汎用性のあるものであることが極めて明らかである。このような本件考案の技術的事項の内容に照らすと、

上記訂正によって、実用新案登録請求の範囲を「記録及び／又は再生装置」から「ディスク記録及び／又は再生装置」と減縮する変更をしても、願書に添付した明細書にも図面にも記載されていない技術的事項を変更することになるものではないことは明白というべきであるから、同訂正は、新規な事項を付け加えることにはならないと解するのが相当である。同訂正についての決定の判断は、訂正請求に係る事項につき、単にそれを示す語句と明細書の語句とを比較しただけで、それと願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項との関係の検討をしないままになされたものというべきであり、決定が、同訂正は、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であるとはいえないとして、それを根拠に本件訂正請求を斥けたのは、誤りであって、本件訂正については、改めて、その要件の有無を判断する必要がある。

(2) H13.05.23 東京高裁 平成 11 (行ケ) 246 特許権行政訴訟事件

要旨

コーティングすべき「ワーク」の形状について明細書の特許請求の範囲に限定がなく、実施例の図面に正方形のワークのみが記載されている場合において、特許請求の範囲の「ワーク」を「矩形状のワーク」とする訂正が新規事項を含まないものとして適法とされた事例

事件の概要

- ・平成 2 年 9 月 6 日 特許出願 「コーティング装置」
- ・平成 8 年 8 月 22 日 設定登録 (第 2550430 号)
- ・平成 9 年 7 月 14 日 無効審判の請求
- ・平成 9 年 12 月 22 日 訂正請求
- ・平成 11 年 6 月 9 日 請求棄却審決 (訂正認める)
- ・平成 11 年 審決取消訴訟提起
(原告：上記訂正が新規事項の追加であると主張)

判決の内容

1) 訂正請求の内容

- ・特許時の特許請求の範囲
『コーティングすべきワークのコーティング面に、コーティング材を吐出するスロットを有しており、該スロットの延出方向と直交する方向へ該ワークとは相対的に移動されるスロットコートと、
該スロットコートに並設されており、コーティング面にコーティング材が塗布されたワークを、該コーティング面がほぼ水平状態になるように保持して高速回転させるスピン型塗膜調整機構と、
を具備するコーティング装置。』
- ・訂正請求に係る特許請求の範囲
『コーティングすべき矩形状ワークのコーティング面に、コーティング材を吐出するスロットを有しており、該スロットの延出方向と直交する方向で、且つ該矩形状ワー

クの1辺と平行な方向へ該ワークとは相対的に直線移動されるスロットコートであって、該スロットを該矩形ワークのコーティング面に所定のギャップをもって対向し、該矩形ワークとの相対的な直線移動により該矩形ワークの該コーティング面に該コーティング材からなる所定の膜厚の塗膜を形成するスロットコートと、

該スロットコートに並設されており、該スロットコートによって該コーティング面に該コーティング材からなる該所定の膜厚の塗膜が形成された該矩形ワークを、さらなるコーティング材が該コーティング面に供給されない状態で該コーティング面がほぼ水平状態になるように保持して高速回転させ、該コーティング材からなる該所定の膜厚の塗膜の厚みを調整するスピンドル型塗膜調整機構と、

を具備するコーティング装置。』

2) 裁判所の判断

本判決は、

- ・ 本件明細書には、本件発明のコーティング材を塗布する対象が半導体、電子部品等の製造工程に用いられるガラス基板、シリコンウェハー等の「ワーク」であることが明記されているところ、ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形であること、

- ・ 「矩形」という用語は「長方形」を意味し、「長方形」のうち四辺の長さが等しいものを「正方形」というのであるから、「矩形」は、代表的なワークであるガラスの代表的な形状であること、

- ・ 本件発明の実施例を示す第2図では正方形のワークが記載されているが、一実施例であって正方形以外の形状を除外すべき根拠はなく、かえって、本件明細書に塗布対象として明記されているシリコンウェハーは、その代表的な形状がほぼ円形状であるにもかかわらず、本件発明のコーティング対象として記載されていること、

- ・ 本件訂正は、ワークの形状を、本件明細書に明記された代表的なワーク（ガラス基板）の代表的な形状に限定するものであることから、

本件訂正は明細書に記載された事項の範囲内のものというべきであるとして、本件訂正が新規事項を含むものではないと判断した。

3. コメント

(1) 上記2件の判決は、訂正に関するものであるが、「新規事項の追加の禁止」については補正と共通するため、補正の実務でも参考にすることができる。

(2) 上記2.(2)の判決は、当該事例を前提とする事例判断であるが、上記2.(1)の判決は、「新規事項の追加の禁止」に関して一般的な判断を示したものであるから、今後は、この判断基準を参考にしながら補正を行うのが良いと思われる。

ちなみに、上記2.(1)の事件については、異議に差し戻された後、直ぐに訂正拒絶がH14.3.18に出されており（理由は不明）、今後の動向をフォローしておく必要がある。

(3) 上記2.(1)が示した判断基準は、平成5年法改正前の旧審査基準の内容と略同じ内容となっている。よって、今後の実務では、従来からの補正の内容的制限と同じ感覚で

行って良いと思われる。

(4) 上記2.(1)の被告(特許庁)及び上記2.(2)の原告(シャープ)共に、現行審査基準を引用して、訂正事項は「直接的かつ一義的に導き出せる事項」ではないから新規事項の追加である、と主張している。しかし、裁判所はこの審査基準に触れることなく、上述した判断基準を示し、「新規事項の追加」に該当しないと判断している。

したがって、上記判断基準よりも狭いと思われる、「直接的かつ一義的」の審査基準については、改定する必要があると思われる。

4. 添付資料

- (1) 判決文 H14.02.19 東京高裁 平成 10 (行ケ) 298 実用新案権 行政訴訟事件
- (2) 実用新案登録公報 第 2514540 号
- (3) 現行審査基準(新規事項に関する箇所)
- (4) 判例時報 1756 号 (H13.05.23 東京高裁 平成 11 (行ケ) 246 特許権行政訴訟事件)
- (5) パテント 2002 年 9 月号 『「新規事項」は新規事項?』(梅辻 幹男)