

補正に関する審査基準（新規事項） 運用の緩和



会員 松下 正*

目 次

1. 経緯
2. 補正の内容的制限の変遷
 - 1) 要旨変更
 - 2) 直接的且つ一義的
3. 新審査基準の説明
 - 1) 基本的考え方
 - 2) 当初明細書から自明とは
 - 3) 特許請求の範囲の補正
 - ① 上位・下位概念化
 - ② マーカッシュ形式
 - ③ 数値限定
 - ④ 除くクレーム
 - 4) 詳細な説明の補正
 - ① 先行技術文献の内容の追加
 - ② 具体例の追加
 - ③ 発明の効果の追加
 - ④ 無関係・矛盾する事項の追加
 - ⑤ 不整合記載の解消／明りょうでない記載の補正
 - ⑥ その他
 - 5) 図面の補正
 - 6) 出願人による説明
 - 7) 留意点
4. パブリックコメント前後における変更点
 - 1) 本文について
 - ① 参照判決の変更
 - ② 明確化
 - 2) 事例について
 - ① 事例 9 について
 - ② 事例 17 について
5. 委員会活動について
.....

1. 経緯

平成 6 年 1 月 1 日施行の特許法第 17 条の 2 第 3 項は、『……明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、……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。』と規定された。そして、記載した事項の範囲内がいかなる範囲であるについては、審査基準にて「直接的且つ一義的に導き出せ

る事項」という概念を導入し、その判断指針となる事例集も発表した。

かかる法律改正は、補正の内容的制限につき国際的調和をはかるということを 1 つの目的としていた。しかし、諸外国と比べて要件が厳格すぎるとの指摘もあった。特許庁審査基準室は昨年度から新規事項に関する審査基準の見直しを検討したが、平成 15 年 8 月に新しい審査基準案を発表し、パブリックコメントをへて、平成 15 年 10 月に現行審査基準を発表した。

補正に関する審査基準に関しては、平成 6 年に発表された後、事例が一部追加されたが、全面改定は今回が初めてである。

なお、補正の可否については、審査基準の本文の説明だけではどうしてもわかりにくい。特許庁審査基準室との意見交換でも、「事例を通して補正できる範囲を理解して欲しい」との印象を受けた。したがって、以下では、特徴的な事例について、本文との関係においてその意義について説明する。

2. 補正の内容的制限の変遷

現行審査基準の説明をする前に、補正の内容的制限の変遷について簡単に説明する。

1) 要旨変更（平成 5 年 12 月末までの出願）

旧 41 条にて、『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲において、特許請求の範囲を増加し減少または変更する補正は明細書の要旨を変更しないものとみなす』という規定が存在し、要旨変更には該当するか否かで補正を制限していた。かかる「記載した事項の範囲内」とは、当業者自明事項を含むので、当業者自明事項であれば、当初明細書に全く記載がない事項であっても、補正が認められていた。また、詳細な説明に記載されている技術的事項について

*平成 15 年度特許委員会委員

上位概念化したり、任意の要件を削除することなどは当業者自明ということで、ほぼ自由であった。

2) 直接的且つ一義的（平成6年1月1日の出願）

平成6年に改正された補正に関する審査基準では、「願書に最初に添付した明細書又は図面（以下当初明細書等という）に記載した事項」そのものに加えて「当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的且つ一義的に導き出せる事項」が補正できる範囲であると定められた。

「直接的且つ一義的に導き出せる事項」とは、『当業者にとって、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項のいずれか一つのもが単独で、あるいは複数のものが総合して、補正後の明細書又は図面に記載した事項を意味していることが明らかであり、且つ、それ以外の事項を意味していないことが明らかである場合』と規定された。そして事例集では、たとえば、旧事例4⁽¹⁾に代表されるように「油圧シリンダー」を上位概念の表現である「流体圧シリンダー」に補正することは新規事項に該当するとの説明がなされた。その理由として、『当業者であれば、「油圧シリンダー」には限らず「流体圧シリンダー」であれば同等の作用効果が奏されることは十分予想可能ではあるが、出願当初の明細書に上位概念の表現である「流体圧シリンダー」は記載されておらず、「油圧シリンダー」の上位概念としては「流体圧シリンダー」に限らず、液体圧シリンダー等も想定し得るので、「油圧シリンダー」との記載が「流体圧シリンダー」のみを意味していたとは認められず、また他にこのように言える記載も見当たらない。』と記載された。

このような事例に代表されるように、当初明細書等に、ある技術的事項がどこまでの広がりを持っているかについて直接的な記載がない場合には、実務上、そのような補正は新規事項として取り扱われていた。

3. 新審査基準の説明

1) 基本的考え方

新審査基準では、『「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』と規定された。このように、記載した文言が存在するかという基準から、記載された内容に注目するような基準となったことで、

発明の保護がより適切なものとなったといえる。

そもそも、従来の「直接的且つ一義的」という用語は、PCT ガイドラインや EPO 審査ガイドラインにおける「directly and unambiguously」を翻訳したものと説明されていた。しかし、EPO 審査ガイドラインにおけるこれらの用語の意味するところは、上記“一義的”という文言が有する意味合いよりももう少し広い意味合いを持っているとの指摘もあった。その意味では、国際的な基準に近づいたといえる。

2) 当初明細書から自明とは

『「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ず、周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるのは、「当初明細書等に接した当業者が、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場合」に限られる。』と規定された。

すなわち、要旨変更の頃は、「周知慣用技術」であれば、自由に補正が可能であったが、新審査基準では、周知慣用技術であるというだけでは補正は認められず、そこに記載されているのと同視できる場合に限られるといえるであろう。

さらに、当業者自明事項については、『当業者が、当初明細書等の複数の記載（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。』と明示された。もちろん、直接的且つ一義的という旧審査基準でも、当初明細書等の複数の記載を根拠に補正ができる場合もあった。しかし、「それ以外の事項を意味していないことが明らかである場合」という要件が課されていたため、実務上は、これを根拠に補正が認められるような場合が少なかった。その意味では、今回の審査基準は、いくつかの東京高裁の判断と同様、明細書全体としてそのような意図が読み取れるかという内容勘案の判断基準になったといえる。

3) 特許請求の範囲の補正

新審査基準は、補正の態様毎に類型化して説明がなされているので、以下、事例を参考にしつつ説明する。

① 上位・下位概念化

請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正することにより当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになったり、概念的に下位の事項に補正することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえない。

実務上は、かかる類型に属する対応をする場合が多い。これは、先行技術文献を回避しつつ、適切な保護範囲を得るためである。先行技術の存在が不明である以上、当初明細書に記載した全ての技術的事項についてその上位概念を記載しておくことは非現実的であるので、実務上はどのような補正が認められるのかについて理解しておくことは重要である。

まず、新審査基準の本文では、審決取消訴訟における判断事例および欧州審決事例が挙げられている（例1～例4）⁽²⁾。例2～4は、実施形態に記載された事項を削除または限定する場合の例であるが、発明の課題等から技術上の意義を有していないというような例として説明がなされているようである。

すなわち、新審査基準では『請求項の発明特定事項の一部を削除する場合に、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は、新たに追加される事項がない』⁽³⁾との説明がなされている。上記例2～4は、発明特定事項のうち、発明の本質部分に関係しない部分について上位概念化を認めるというものであり、発明の本質部分については、そもそも上位概念化ができるのか、仮にできるとしてどのような範囲かについては、明記していない点に留意すべきである。

このような発明の本質部分に関する発明特定事項についての上位概念化については、今後の判決等の集積を待つしかない。

なお、事例としては、新事例1～10がかかる類型に対応する。旧事例にはなかった事例は、新事例1, 9, 10である。新事例1はある技術的事項が任意であることの明示はないが、発明の課題から見て任意であることが明らかであるとして補正が認められる例である。

これに対して、新事例9では、『上位概念化するに当たって、いずれの範囲まで適用可能かについては手がかりが全くないので、補正が認められない』と説明されている。また、新事例10では、『この技術分野におけるランプの機能としては、目的に応じて、装飾以外に、報知、照明等種々の機能があることは周知であるとしても、出願当初の明細書等の記載に接した当業者からみて、第1のランプと第2のランプが異なる機能を有することが記載されているのと同然であると理解する事項であるとはいえない。』と説明されている。

なお、新事例35～37は類型としては「構成の補正」に分類されているが、上位・下位概念化の事例として把握することもできる。たとえば、事例36は、「レーザ発振器がガイド板の先端に取り付けられている」という記載があり、発明の技術上の意義から、当業者であれば、『レーザ発振器の取付位置は、ガイド板の先端である必要はないということが当然に理解できる』ことを根拠に、特許請求の範囲に『ガイド板に取り付けたレーザ発振器』という発明特定事項を追加した事例である。

② マーカッシュ形式

マーカッシュ形式の補正については、『補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組み合わせを採用することが当初明細書等に記載されている場合を除き、選択肢としての当初記載は特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないから、その補正は許されない。』と規定されている⁽⁴⁾。

すなわち、マーカッシュ形式の場合には、形式的にはそのような組合せが全て言及されているともいえよう。しかし、形式的に文言が存在するというだけで、補正が認められるものではない。当初明細書等に記載された実施例で開示された物質の選択肢を含むような補正であれば、新規事項でない判断されるが、そうでない選択肢については補正が認められない（事例集の事例10～14参照のこと）。

新事例12は、旧事例11, 12に対応するが、新事例12では、これらをまとめた事例に変更されている。他の事例については変更がない。その意味ではマーカッシュ形式については、旧審査基準の事例とは実質上は変更がない。

なお、マーカッシュ形式の補正については、補正は認められた上で、36条6項1号のサポート要件（裏付け要件）で処理するという取り扱いも可能であるが、記載されている実質的内容に限定されるという考え方から、新規事項として処理するという考え方のようである。

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。たとえば、より好ましい範囲としてある数値幅について記載があれば、その範囲を特定することは新規事項とはならない。また、『詳細な説明に記載された数値が上限・下限の境界値として記載されていると認められる場合は補正は許される』として、東京高判平13.12.11(平13(行ケ)89号審決取消請求事件)「ディープ紫外線リソグラフィ」が示されている⁶⁾。明細書の複数箇所の記載から補正に係る数値が導かれる例である。数値限定については、旧審査基準とはほぼ同じ考え方である。

数値限定の事例としては、新事例15～18が該当する。このうち、新事例17以外は旧事例との違いがない。新事例17は、あとで述べるようにパブリックコメントをへて補正内容自体が変更されている。

④ 除くクレーム

「除くクレーム」についても、基本的な考え方は旧審査基準と同じである。ただ、認める根拠として請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているため、これを取り除くという必要性が示されている。除くクレームについての事例としては、旧事例19が示されている。旧事例19では補正内容およびその説明は旧審査基準から変更されていない。

4) 詳細な説明の補正

詳細な説明についても、当然、補正後の記載事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含むか否かが判断基準となる。審査基準では、場合分けして説明がされている。

① 先行技術文献の内容の追加

特許法第36条4項2号の規定により求められている先行技術文献情報の存在およびその内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加することは新規事項とはされない。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。

② 具体例の追加

発明の具体例を追加したり、材料を追加することは、一般的には、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。その例として、本文にて、例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加したり、特定の弾性支持体を開示することなく、弾性支持体を備えた装置が記載されていた場合に、「弾性支持体としてつまきバネを使用することができる」という情報を追加できない」と説明されている。

事例としては、たとえば、新事例31、32などが参考になろう。

③ 発明の効果の追加

従来は、このような補正については、直接的且つ一義的という要件が課されていたが、当初明細書等の記載から当該効果が自明な事項である場合は、補正は許される。事例集では、新事例20～事例26である。新事例21は、旧事例22に対応するもので、結論が逆になった（新規事項でないとした）事例である。ただ、全く同じ事例で結論が変更されたわけではなく、新事例21では、補正後に、「シフトブーツとシフトレバーの当接部の疲労が緩和される」という記載がなくなっている。

④ 無関係・矛盾する事項の追加

当初明細書等に記載した事項と関係のない事項や矛盾する事項を追加する補正が許されない（参考：東京高判平13.12.17(平成12年(行ケ)第396号審決取消請求事件)「中通し釣竿」）。この事例では、裁判所は『実施例に記載されている構成であるとしても、実施例に記載された個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく、個々の構成の技術的意義を踏まえ、当業者が一つの技術思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得るのである。被告の主張は、結局のところ、登録明細書に記載された環状ガイドリング及び外枠筒の技術的意義と離れて、別な技術内容を有する環状ガイドリング及び外枠筒が登録明細書等に記載されていると主張するものであり、失当である』と述べている。

⑤ 不整合記載の解消／明りょうでない記載の補正

明細書等の中に矛盾する二以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、当該正しい記載に整合させる補正が許される。また、それ自体では明りょうでない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、これを明りょう化する補正が許される。

事例としては、新事例 49 が紹介されている。これは旧事例 51 に対応するものであり、結論および説明は特に変更されていない。

⑥ その他

詳細な説明への構成の補正については、新事例 27～37 に説明されているが、結論は、旧事例と特に変わっていない。

なお、新事例 36 は、旧事例 39 に該当するものであり、結論は変わっておらず、旧事例 39 でも新規事項でないと判断されていた事例である。この事例はどちらかという発明の有する技術的意義から、当業者がどのように記載内容を考えるかということ判断するにふさわしい事例である。その意味で、今回審査基準が改定されたことにより、基本的考え方をサポートする事例となったといえる。

新事例 39, 40 は今回新たに追加された事例であるが、これらの事例のように、図面および技術常識から、詳細な説明を補正することも可能である。これは、新審査基準における『当業者からみて、当初明細書等の複数の記載（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。⁽⁶⁾』という説明の具体的事例であると考えられる。

5) 図面の補正

図面の補正も、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであれば許される。しかし、補正後の図面は、一般に、当初明細書等に記載した事項を超える内容を含むことが多いといえる。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らない。

新事例 44 は、旧事例 46 とは結論が逆になり、新規事項ではない事例として紹介されている。ただし、設定が少し変えられているとともに、出願人の説明が追加されている。

また、新事例 47 も、旧事例 49 とは結論が逆になり、

新規事項ではない事例として紹介されている。このような出願人の説明によって、穴に対して衝撃吸収剤が相対的に大きいことが技術常識であるとして、衝撃吸収剤の径を大きくする補正が認められる。

なお、これに限られず、衝撃吸収剤はそのまま、穴の径を小さくする修正をすることもおそらく認められるであろう。

ただし、いずれの場合も、このような補正した図面に特別の意味を持たせるような説明を詳細な説明に追加すること（たとえば、衝撃吸収剤が配管の径のほぼ 1/3 程度の直径を有しているの……というような記載を追加するなど）は新規事項と判断されるであろう。

6) 出願人による説明

新審査基準では、『出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことより補正箇所を明示し、自発補正の場合にあつては上申書において、拒絶の理由の通知に対応するための補正の場合にあつては意見書において、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示した上で、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することが求められる』と定められた。

これは、出願人が、当初明細書等に記載した事項の内容や補正内容を一番よく理解していることから、要請されるものである。

具体的には、補正の根拠を示すだけでなく、補正後の記載について、当初明細書等に当業者が記載されているのと同然であると理解できるという理由を説明する必要がある。多くの場合は、技術常識や詳細な説明等の複数箇所の記載などが根拠となると思われる。

旧審査基準でも、補正の根拠を記載するという要請がなされていたが、従来の“直接的且つ一義的”という判断基準においては、補正が新規事項でないのかを説明すればするほど、そのような明示がないことを出願人自ら自認することとなるので、その結果「～という記載を含むようになる」と審査官から指摘を受けるというおそれがあった。今回の審査基準ではそのような判断基準がなくなったので、その意味でも説明をしやすくなったといえる。

なお、出願人による説明については、『出願人による説明がなく、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合は、審査官は、当該補

正が当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むものとして拒絶理由通知等を行うことができる』とされている。したがって、直接的な記載がないような補正をおこなう場合は、十分に説明する必要がある。

7) 留意点

補正はあくまでも、出願人の責任によるものであり、かりに審査官が新規事項であることを看過したとしても、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容で特許された場合には、当該特許は無効事由を含むこととなることに留意すべきである。

4. パブリックコメント前後における変更点

新審査基準は、旧審査基準やパブリックコメントによって指摘された表現を一部変更してより分かりやすいものとなった。もし、新審査基準の解釈に疑義がある場合には、旧審査基準、改定案（パブリックコメント前）から、どのように変遷したかを検討することにより判断できる可能性もある。

以下気づいた点について、簡単に説明する。

1) 本文について

① 参照判決の変更

自明事項がいかなる範囲であるかの考え方を示した判決として、改定案では、東京高裁 H11(行ケ)311号をあげていたが、新審査基準では、最新の裁判例を参考裁判例として、東京高裁 H14年(行ケ)第3号があげられている。後者の事件では、裁判所は、『以上の記載によれば、出願当初の明細書及び図面には、「冷媒の全量が流入するモジュール」という構成は記載されていないというにとどまらず、出願当初の明細書に記載された発明は、……するため、冷媒の一部のみを流入させることによりモジュールを小型化したことを特徴とする発明であり、「冷媒の全量が流入するモジュール」という構成を積極的に排除するものであったことが認められる。……以上によれば、「冷媒の全量がモジュールに流入する」という構成が出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内であるとはいえず（出願当初の明細書等の記載からみて自明な事項であるともいえないことも明らかである。）……』と述べている。

特別な意図はないものと思われる。

② 明確化

3. (5)の説明に、『当初明細書等の複数の記載から自明な事項といえる場合もある』とだけ説明されていたのを、『当初明細書等の複数の記載から自明な事項といえる場合もある（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）』⁽⁷⁾というように、具体例が列挙された。これによって、複数箇所の記載というのは、図面の複数の箇所であってもよいことが明確化された。

2) 事例について

以下の2つについては改定案の段階から事例自体や理由が変更されている。

① 事例9について

改定案の段階では、『出願当初の明細書等には、「…からなる可変表示器を備えたパチンコ機」のみが記載されており、「パチンコ機」を上位概念の表現である「遊技機」に補正することによって、当初明細書等に記載されていない、いわゆる「パチスロ機」、「ゲーム機」といった、その他の「遊技機」が含まれることとなる』という理由であったのが、『出願当初の明細書等においては、一貫して「パチンコ機」のみについて説明されており、パチンコ機が遊技機の一例示にすぎないと認識できるような記載や、当該可変表示器が「遊技機」一般に適用されるものである旨の示唆すらもない。したがって、出願時の技術常識からみて当該可変表示器を「パチスロ機」等他の遊技機に適用することは容易であるとしても、当初明細書等の記載において、当該可変表示器が「遊技機」一般に適用されるものと理解できる手がかりが全くない以上、当業者にとって「……からなる可変表示器を備えた遊技機」が当初明細書等に記載されているのと同然であるとはいえない』と変更された。1例示にすぎないと認識できる記載や示唆があるような場合には、これを指摘することにより補正ができる可能性がある。

② 事例17について

パブリックコメントを受けて、数値限定の範囲を組み合わせて限定すること（最大値、最小値のいずれかについてのみ、限定するなど）も新規事項でないことが明確化された。

改定案の段階では、『好ましくは500～6000 μm 』と

いう記載を根拠に、「500～6000 μm 」とすることが新規事項でないという事例であったが、『好ましくは500～6000 μm 』という記載を根拠に、最大値だけを限定して、「200～6000 μm 」とすることも新規事項でないという事例に変更された。

なお、発明によっては、補正についてこのような選択的な限定が認められたとしても、最終的に引用文献との差異が認められないとして、「500～6000 μm 」に限定が必要になる可能性がある点には、留意すべきである。

5. 委員会活動について

補正の内容的制限については、実務家として影響の大きな部分であり、日本弁理士会特許委員会は今まで、新規事項に関する検討を行ない、検討結果を発表していた⁽⁸⁾。

今回、このような審査基準の大幅な改定となった1つの要因は、特許庁審査基準室が審査基準の見直しが必要と考えていたこと、日本弁理士会特許委員会で補

正に関する判決を抽出して、検討が済んでいたことの2つが時期的に合致し、特許庁審査基準室と新規事項に関して具体的レベルで意見交換ができたことである。ただ、今回の改定でもいまだ明りょうでない点もあり、今後も日本弁理士会として、審査基準の見直しについて、積極的な提案をしていくために、具体的な検討をしていくべきであろう。

注

- (1) 新事例5と同じ事例であり、結論は変わらないが、新規事項であるという理由が異なる
- (2) 審査基準本文第3頁～4頁参照
- (3) 審査基準本文第4頁 4.2各論(1)上位概念化・下位概念化②参照
- (4) 審査基準本文第4頁参照
- (5) 審査基準本文第5頁
- (6) 審査基準本文第2頁 3. 基本的な考え方(5)参照
- (7) 審査基準本文第1～2頁
- (8) パテント94年6月号65頁～、98年8月号5頁～、00年2月号83頁～、03年1月号47頁～等

(原稿受領 2004. 3. 18)