

訂正による上位概念化

——均等論によらない特許発明の技術的範囲の拡張か？——

知的財産高等裁判所 平成27年1月28日判決

平成26年(行ケ)第10087号 審決取消請求事件〔ラック搬送装置〕

川 田 篤*

抄 録 特許請求の範囲を減縮する補正又は訂正において、明細書に明示的な記載のない上位概念を用いることは、いわゆる新規事項の追加に当たるであろうか。本件判決は、この問いかけに一つの示唆を与えるものである。

結論から言えば、均等侵害が認められるような実施態様を含み得る上位概念に減縮する補正又は訂正をするときは、明示的な記載はなくとも新規事項の追加に当たらない可能性が高いのではないかと考える。このような補正又は訂正により、均等論によれば意識的に除外したと認められかねない実施態様を、文言上の技術的範囲に取り込むことができるかもしれない。

本稿では、「ソルダーレジスト事件」に係る平成20年の知財高裁大合議判決により示された「新たな技術的事項を導入しないもの」との基準を踏まえ、その後の幾つかの裁判例を分析しながら、本件判決の射程を検討する。それとともに、均等侵害と認められるような実施態様を文言侵害の範囲から除外することなく、なお、その範囲にとどめることができるような補正又は訂正を模索する。

目 次

1. はじめに—明細書に記載のない上位概念による訂正と新規事項の追加
2. 本件判決の事案の概要
 2. 1 本件特許発明「ラック搬送装置」
 2. 2 無効審判及び第1次訂正
 2. 3 第1次審決（請求不成立）及び第1次判決（審決取消し）
 2. 4 第2次訂正
 2. 5 第2次審決（一部無効）
3. 本件判決の判示事項
 3. 1 本件特許発明の技術的意義
 3. 2 技術常識の認定
 3. 3 新たな技術的事項を導入しないこと
4. 本件判決の新規事項の追加の判断基準
 4. 1 知財高裁大合議判決
 4. 2 平成22年改訂審査基準
5. 近時の裁判例の分析—本件判決との比較の視座として
 5. 1 紙容器用積層包材事件
 5. 2 ダイアフラム弁事件
 5. 3 高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件
 5. 4 卓上切断機事件
 5. 5 揺動型遊星歯車装置事件
 5. 6 近時の裁判例の傾向
6. 近時の裁判例を踏まえた本件判決の分析
 6. 1 特許請求の範囲を減縮する訂正であること
 6. 2 本件発明の技術的特徴に関係しない訂正であること
7. 本件判決の潜在的可能性—均等論と等価な新たな手段
 7. 1 明細書に記載のない上位概念による補正又は訂正の要件
 7. 2 均等論との対比—均等論を越えて
8. おわりに—本件判決の実務への示唆

* 弁護士・弁理士 Atsushi KAWADA

1. はじめに—明細書に記載のない上位概念による訂正と新規事項の追加

「ラック搬送装置事件」に係る本件判決¹⁾は、訂正に係る事項が「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(…)に記載した事項の範囲内」²⁾にあるかどうか、いわゆる新規事項の追加に当たらないかどうかについて判断した。

審決は、明細書に記載のある用語「懸下」を含み得るものの、明細書には明示的な記載のない上位概念である「保持」を用いた訂正について、新規事項の追加に当たるとした。しかし、本件判決は、新規事項の追加に当たらないとした。

ところで、特許請求の範囲の補正又は訂正において、明細書に明示的な記載のある構成まで減縮したとする。そうすると、その後の特許権侵害訴訟において、それ以外の構成については意識的に除外したものとされ、均等侵害の主張が困難になることはまれなことではない。

ここで、本件判決におけるように、明細書に明示的な記載のある実施態様「懸下」を含みながらも、明細書には明示的な記載のない上位概念である「保持」にとどめた減縮をする訂正が認められるのであれば、「懸下」に減縮したのでは均等侵害を主張せざるを得ない実施態様(例えば、「懸下」以外の「保持」の態様である「埋設」、「立設」)についても、なお、文言侵害の範囲に取り込むことが可能かもしれない。

以下、新規事項の追加の判断基準について、「ソルダーレジスト事件(いわゆる『除くクレーム』事件)」の知財高裁大合議判決³⁾を踏まえ、近時の裁判例の傾向を見ながら、本件判決の射程を検討する。最後に、均等論に代替し得る可能性について考察する。

2. 本件判決の事案の概要

2. 1 本件特許発明「ラック搬送装置」

本件原告(被請求人)(医療機器関係の会社)は、発明の名称を「ラック搬送装置」とする特許第3604133号の特許権者である。特許出願は特願2002-94306号として平成14年3月29日になされ、平成16年10月8日、特許権の設定の登録がされた。本件特許発明に係る「ラック搬送装置」は、(健康診断などで採取された)検体を搬送する装置であり、検体に貼られたラベルの読取器を備えている。

2. 2 無効審判及び第1次訂正

本件被告(請求人)(医療機器関係の会社)は、平成23年9月2日、請求項2、4、5、7及び8について、無効審判を請求した。

無効審判請求を受けて、原告は訂正(第1次訂正)の請求をした。第1次訂正に係る請求項2及び7は、次のとおりである⁴⁾。なお、下線部は訂正に係る箇所であり、傍点は筆者による強調である(以下、本稿において同様とする。)

「【請求項2】検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって、前記容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構と、前記容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと、前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って、前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニットを移動させる移動機構と、を備え、

前記移動機構は、前記搬送経路の一方側に設けられたガイドレールと、前記搬送経路の上方において前記搬送経路の一方側から他方側へ伸長するアームであって前記測定ユニットを保持し前記ガイドレールに沿って移動する可動アームと、を含み、

前記容器ラックは、前記搬送経路の所定の測定位置に位置決めされ、前記測定ユニットは、前記各容器が前記容器ラックに保持される保持ピッチと同じピッチで設けられた各停止位置でそれぞれ一旦停止し、各停止位置の間の移動のときに前記各容器の測定を行うことを特徴とするラック搬送装置。」

「【請求項7】…請求項2…に記載のラック搬送装置において、

前記移動機構は、前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられた前記ガイドレールと、前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動する前記可動アームと、を含み、

前記可動アームは、前記他方側において前記測定ユニットを懸下することを特徴とするラック搬送装置。」

なお、請求項7の記載のうち、①可動アームが搬送経路を「またいで」いるとの構成と、②測定ユニットが可動アームに「懸下」されている構成とは、例えば、次の「図1」（平面図）のような構成をいう。

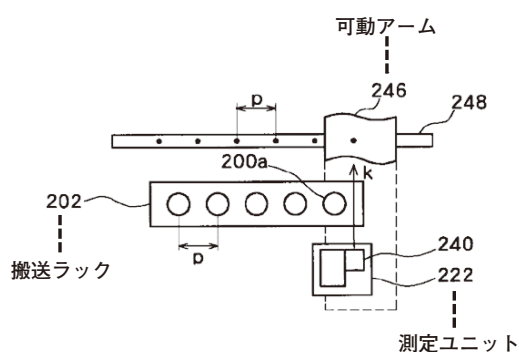


図1 本件公報の【図4】(a)

図中、「搬送ラック202」は、図示されていない「搬送経路」上を（図中）左から右へ搬送される。「可動アーム246」（点線の箇所を含む。）は、「ガイドレール248」に沿って移動することがで

き、かつ、点線の部分が搬送ラックを載せる搬送経路を「またいで」いる。可動アームの先端の下側には「測定ユニット222」が取り付けられており、「懸下」されている。

2. 3 第1次審決（請求不成立）及び第1次判決（審決取消し）

特許庁審判官は、平成24年3月27日、訂正を認めた上、請求を成り立たないとする審決（第1次審決）をした。請求人（本件被告）は、審決の取消しを求めて訴え（第1次訴訟）を提起した。

裁判所は、平成25年3月14日、第1次訂正は、新規事項の追加に当たり、特許法134条の2第5項⁵⁾（現在の特許法134条の2第9項）により準用される同法126条3項（現在の特許法126条5項）の訂正の要件に違反するとして、第1次審決を取り消す判決（第1次判決）をした⁶⁾。

第1次判決は、本件明細書などには、次の「図2」の「本件参考図C」⁷⁾にあるような、①「可動アーム」が「搬送経路」をまたいで伸長され、②またいだ他方側に「測定ユニット」が設けられ、③「ガイドレール」が搬送経路に沿う（すなわち、並行している）構成は開示されているとする。なお、本件発明のうち請求項7に係る発明は、この「本件参考図C」の構成を備えている。

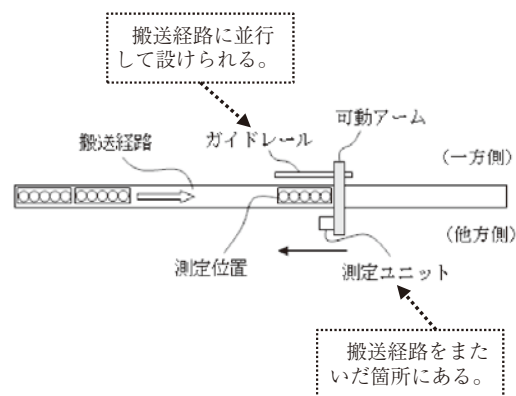


図2 第1次判決に添付の「本件参考図C」

他方、第1次判決は、次の「図3」の「本件参考図D」⁸⁾にあるような、①「可動アーム」が「搬送経路」をまたいでおらず、②「測定ユニット」は一方側から他方側まで移動することができ、③「ガイドレール」が搬送経路に直交する構成は、本件明細書には開示されていないとした。

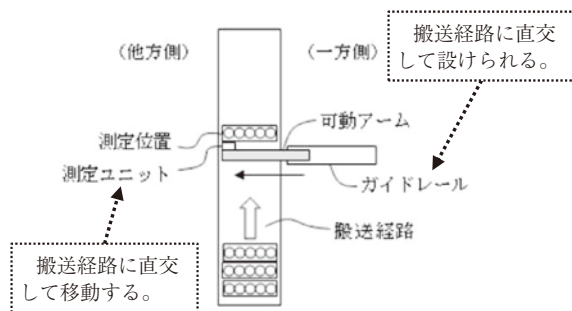


図3 第1次判決に添付の「本件参考図D」

2. 4 第2次訂正

原告は、特許庁審判官への事件の差戻し後、第1次判決を踏まえて、上述した「図2」の「本件参考図C」の構成に沿うように、第1次訂正に代えて、新たな訂正（第2次訂正）の請求をした。第2次訂正のうち請求項2及び7に係る箇所は、次のとおりである⁹⁾。

「【請求項2】 検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって、…を備え、

前記移動機構は、前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動するアームであって、前記他方側において前記測定ユニットを保持する可動アームと、を含み、
…ことを特徴とするラック搬送装置。」

「【請求項7】 請求項2に記載のラック搬送装置において、前記可動アームは、前記他方側に

において前記測定ユニットを懸下することを特徴とするラック搬送装置。」

すなわち、第2次訂正の請求項2は、訂正前の請求項7の構成を訂正前の請求項2に追加したようなものとされている。ただし、第2次訂正の請求項2の技術的範囲は、請求項7の「懸下」を「保持」としている点において、訂正前の請求項7の技術的範囲より広くされている。

2. 5 第2次審決（一部無効）

特許庁審判官は、可動アームが測定ユニットを「保持」とする構成は、測定ユニットを「懸下」する構成のほかにも、本件明細書などに記載のない「埋設」又は「立設」する構成を含み得るとする。そして、可動アームに測定ユニットを「埋設」するときは、「装置の設計上の制約等で、搬送経路の手前側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設けることができない等」の課題を解決するために、「搬送経路をまたいで伸長する」「測定ユニットを懸下した可動アーム」を用いること自体の必然性が失われるとする。なお、「保持」との用語は、第1次訂正においても用いられていたが、審判官は、第2次訂正において初めて、このような判断を示した。

そして、審判官は、測定ユニットを「保持」する可動アームとの構成は、新規事項の追加に当たるとして、第2次訂正を認めず、訂正前の請求項の記載（無効審判請求時の記載と同じもの）に係る発明に基づいて進歩性の判断をした。そして、①請求項2、4及び5に係る特許については、特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから無効であり、②「懸下」の構成を備えた請求項7及び8に係る特許については、請求は成り立たないとする審決をした。

3. 本件判決の判示事項

本件判決は、「保持」は新規事項の追加に当

たらないとし、訂正を認めないで特許を無効とした部分について審決を取り消した。なお、被告（請求人）は、上告及び上告受理申立てをしたが、上告棄却及び不受理決定がされ、本件判決は確定し、事件は審判官に差し戻された。その後、平成27年9月29日付けで請求項2、4及び5に係る特許についても、請求は成り立たないとする審決がされている¹⁰⁾。

3. 1 本件特許発明の技術的意義

本件判決は、測定ユニットを「懸下」する可動アームを明示している請求項7に記載の発明（本件発明7）の技術的意義について、

「装置の設計上の制約等がある場合には、搬送経路の手前側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設けることができないという課題があったため、移動機構（ガイドレール）を、設置が不可能な搬送経路の手前側近傍ではなく、向こう側近傍に設置し、測定ユニットを手前側に配置し、両者を可動アームでつなぐことによって解決したものであって、この点に技術的意義があるものと認められる。したがって、本件発明7については、測定ユニットを可動アームに取り付ける態様について意味があるものではない」

とする。すなわち、搬送経路の手前側近傍、「図2」の「本件参考図C」でいえば「他方側」の付近に移動機構を設けることが設計上困難であるとき、同図の「一方側」に移動機構を設け、可動アームで「他方側」の測定ユニットとつなぐ点に技術的意義があるとする。

また、「『保持』の態様として『懸下』が記載されている一方で、『懸下』の態様や効果については全く記載されていない。」ことも、上述の技術的意義の認定の理由として、指摘している。

3. 2 技術常識の認定

本件判決は、9件ほどの公知文献を指摘した

上で、「本件特許の出願当時、①測定ユニットをアームに『保持』する態様は様々であって、『懸下』に限られないこと（…）、②バーコードラベルを斜め方向から読み取ったり、撮像素子で読み取ったりすること（…）は技術常識であったと認められる。」と認定している。

3. 3 新たな技術的事項を導入しないこと

本件判決は、上述した本件特許発明の技術的意義(3. 1)及び当該分野に係る技術常識(3. 2)を踏まえて、次のように判示する。

「本件明細書の記載、特に本件発明7に関する記載とその技術的意義からすれば、本件明細書の記載を見た当業者であれば、可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。

したがって、本件明細書の記載を総合すれば、測定ユニットを『保持』する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。」

4. 本件判決の新規事項の追加の判断基準

本件判決の新規事項の追加についての判断基準は、「技術常識」を踏まえつつ、その訂正が、明細書の記載を総合し、「新たな技術的事項を導入」するものかどうかというものである。

このような基準は、「ソルダーレジスト事件」に係る平成20年の知財高裁の大合議判決により導入されたものである。そこで、次に、同大合

議判決の基本的な判示事項を概括的に確認する。

4. 1 知財高裁大合議判決

平成20年の「ソルダーレジスト事件」に係る知財高裁の大合議判決は、『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。』と判示した¹¹⁾。

そして、「新たな技術的事項を導入しない」場合として、「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」や、「その記載から自明である事項である場合」を例示している。

また、いわゆる「除くクレーム」について例外的な扱いをする審査基準¹²⁾を踏まえて、「新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべき」であるとし、『例外的』な取扱いを想定する余地はない』とした。

訂正についても、「願書に添付した明細書、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」との規定（現行の特許法126条5項¹³⁾）の解釈について同様の問題が生じ得る。この点について、大合議判決は、傍論ながら、訂正に係る規定と「同様の文言についても、同様に解するべき」であるとし、訂正の場合と異ならないとしている¹⁴⁾。

4. 2 平成22年改訂審査基準

特許庁は、上述の知財高裁大合議判決（4. 1）に先立ち、平成15年改訂審査基準¹⁵⁾において、「明細書……に記載した事項の範囲内」の意義について、「明示的に記載された事項」のほか、

明示的な「記載から自明な事項」も含むものとする運用を始めていた¹⁶⁾。

特許庁は、大合議判決は平成15年改訂審査基準における運用を基本的に追認したものと理解し、平成22年6月1日、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との考え方から、知財高裁の大合議判決の各判示事項に合わせた審査基準の改訂をした¹⁷⁾。

このように、特許庁の審査又は審判における補正又は訂正に係る新規事項の追加の判断基準も、知財高裁大合議判決が判示する判断基準と異ならないことは、留意しておく必要がある。

5. 近時の裁判例の分析—本件判決との比較の視座として

本件判決と比較する上で、大合議判決後の近時の裁判例¹⁸⁾のうち参考になると思われるものを、以下、簡潔に紹介する。

5. 1 紙容器用積層包材事件¹⁹⁾

当該事件は査定系の審決取消訴訟に係る。審決は補正を新規事項の追加に当たるとして却下する決定をし（特許法159条1項により準用される53条1項）、請求不成立の審決をした。

本願（特願2000-595898）は、次の「図4」の断面図のような構造を有する食品用の紙容器（牛乳用のパックなど）のシール用熱可塑性材料に関する。



図4 特願2000-595898に添付の【図1】

補正事項は多岐にわたるが、そのうちの一つは、「最内熱可塑性材料層」のメルトフローインデックス（樹脂材料の熱溶融時の流動性に関

する指標)の範囲を「5～20」から「15～17」にするものである。しかし、「15～17」との範囲について、明細書には明示的な記載がない。この点を図示すれば、次の「図5」ようになる。

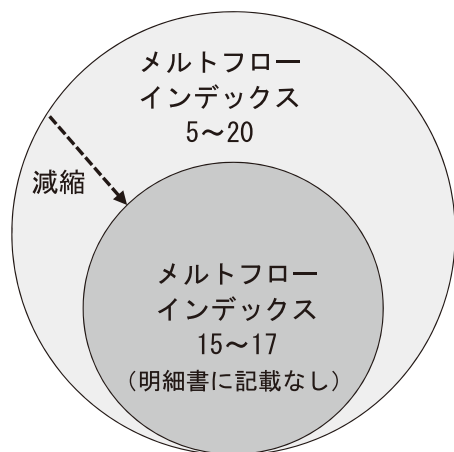


図5 特願2000-595898の補正の概念図

知財高裁は、当該補正については、「5～20」との範囲を「15～17」との範囲へと、より狭くしたのみであり、新たな技術的事項を導入するものではなく、新規事項の追加に当たらないとして、審決を取り消した。

このような補正は、大合議判決前であれば認められない可能性が高いであろう²⁰⁾。ただし、今後、このような補正が一般的に認められるかどうかについては、予想は困難である。しかし、少なくとも、大合議判決において公知発明に係る数値を除外する「除くクレーム」が認められていることにも示唆されているように、特許請求の範囲を単に減縮する方向の補正については、明示的な記載はなくても、比較的、緩やかに認める傾向を見ることができよう。

5. 2 ダイアフラム弁事件²¹⁾

当該事件は査定系の審決取消訴訟に係る。審決は補正を新規事項の追加に当たるとして却下する決定をし(特許法159条1項により準用される53条1項)、請求不成立の審決をした。

出願人は、「ダイアフラム弁」に係る出願(特願2004-358675)について、引用発明の「ロールダイヤフラム弁」の「ダイアフラム(膜)」が「反転」(下に凸のものが上に凸になる動作)する「ロール・非ロール動作」をするものをいうと理解した上で、「ロール・非ロール動作」をするものを「除く」趣旨で、「膜部を反転させることなく」との記載を特許請求の範囲に追加する補正をした。この点を図示すれば、次の「図6」ようになる。

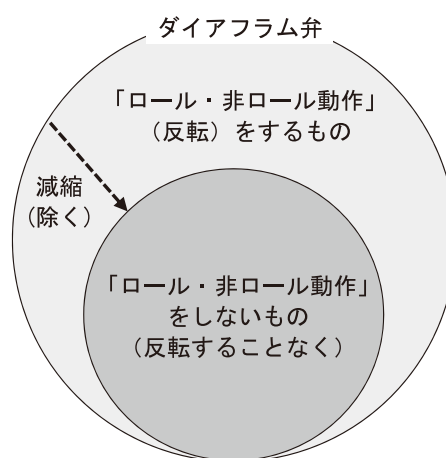


図6 特願2004-358675の補正の概念図

明細書には「反転」に相当する記載はないが、次の「図7」に示した公開特許公報の【図1】と【図2】とを見比べると「膜部22」は弁の開閉の際に「反転」していないようにも見える。

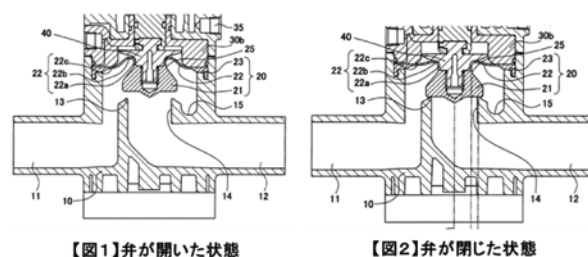


図7 特開2006-162043の【図1】及び【図2】

審決は、「膜部を反転させることなく」との技術的思想は、明細書などから明確に理解され

ないので、当該補正は新規事項の追加に当たるとした。しかし、知財高裁は、「ロール・非ロール動作」をするものとし、しないものがあるのは技術常識であるとし、新規事項の追加には当たらないとして、審決を取り消した。

知財高裁が認定した技術常識の証拠としては、僅かに1件の引用例の記載のみであり、この認定には疑問を感じなくもない。しかし、少なくとも、この裁判例からも、「除くクレーム」に類似した考え方を機械の分野の発明にも適用し、除く部分を明確に特定し得るときは、特許請求の範囲を減縮する方向での補正について、明示的な記載はなくても、比較的、緩やかに認める傾向を見ることができるかもしれない。

5. 3 高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件²²⁾

当該事件は、当事者系の審決取消訴訟に係る。審判官は、補正が新規事項の追加（特許法123条1項1号の無効理由）に当たるとし、無効審決をした。

特許（特許第3552217号）に係る発明は、夜間は、深夜電力で床下のコンクリートに蓄熱し、日中は、床を温めるとともに、床面の通気孔を介して、室内も暖めるというものである。

当該発明について、審査時に拒絶理由を受けて、「高断熱・高気密住宅」との構成を「熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」に減縮する補正がされた。この点を図示すれば、次の「図8」のようになる。

しかし、出願当初明細書には、当該発明に係る電気量料金の試算が「熱損失係数 $1.2\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C}$ 」の住宅仕様でされたことが記載されているのみである。

知財高裁は、「補正により付加された事項が、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して、新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であ

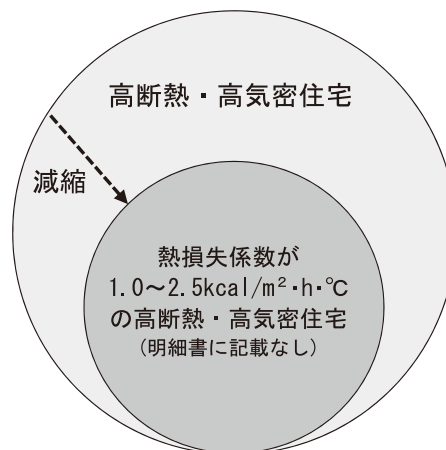


図8 特許第3552217号の審査時の補正の概念図

るかを判断すべき」であるとし、当該補正に係る「数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない」ことから、「付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えない」と判断し、審決を取り消した。

なお、その後、新たな無効審判が請求され、当該特許は進歩性を欠いているとする無効審決がされた。特許権者が原告として審決取消訴訟を提起したが、知財高裁は請求を棄却し²³⁾、同判決の確定により無効審決も確定した。このことは、当該補正事項が進歩性を基礎付け得るような技術的特徴ではないことを裏付けている。

5. 4 卓上切断機事件²⁴⁾

当該事件は、当事者系の審決取消訴訟に係る。当該事件の判決は、本件判決にやや先行して言い渡された、本件判決と同一の裁判官の合議体によるものである。本件判決と同様、明細書などに明示的な記載のない上位概念に減縮する補正が新規事項の追加に当たるとかが争点とされた。

当該特許（特許第4759276号）の出願に係る拒絶査定不服審判請求時、特許審決に先立ち、「すべり軸受リング」及び「ボールベアリング」を含むものとして、出願当初明細書に記載のな

い上位概念である「摺動部材」との用語を用いた補正がされた。この点を図示すれば、次の「図9」のようになる。

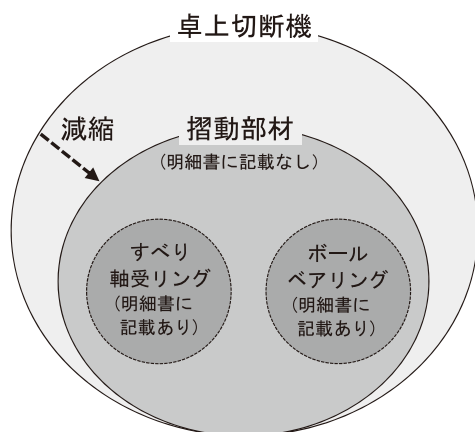


図9 特許第4759276号の審査時の補正の概念図

その後、無効審判が請求され、請求人は審査時の補正が新規事項の追加（特許法123条1項1号の無効理由）に当たると主張した。しかし、審決は、当該補正は新規事項の追加に当たらないし、進歩性も認められるとして、請求は成り立たないとした。そこで、請求人は、原告として審決取消訴訟を提起し、引き続き、当該補正は新規事項の追加に当たると主張した。

これに対し、知財高裁は、「すべり軸受リング」及び「ボールベアリング」を「摺動部材」に抽象化して表現したとしても、当該発明は「すべり軸受リング」及び「ボールベアリング」の技術的差異に着目したものではなく、「パイプの摺動を可能にして支持する上下の部材について、様々な部材の中からどのような軸受（ベアリング）等を用い…るかは当業者が適宜なし得る設計的事項」であるとして、新たな技術的事項を導入するものではないとした。ただし、結論としては、当該発明は容易に発明をすることができたものとして、審決を取り消している。

当該判決も、課題の解決とは関係がなく、技術的特徴には当たらないような上位概念を用い

て減縮する補正をすることは、新規事項の追加には当たらないとしている。当該判決は、本件判決と共通した判断を示しており、本件判決の判示が一事例にとどまるものではないことを裏付けているといえよう。

5. 5 揺動型遊星歯車装置事件²⁵⁾

当該事件は、当事者系の審決取消訴訟に係る。当該事件に係る判決もまた、「卓上切断機事件」（5. 4）に係るものと同様、本件判決と同一の裁判官の合議体によるものである。ただし、結論において、本件判決とは異なる判断が示されている。

当該事件の特許（特許第4897747号）に係る出願の分割後、特許の査定がされるに先立ち、「内歯揺動型内接嚙合遊星歯車装置」を明細書には明示的な記載のない「揺動型遊星歯車装置」とする補正がなされた。この点を図示すれば、次の「図10」のようになる。

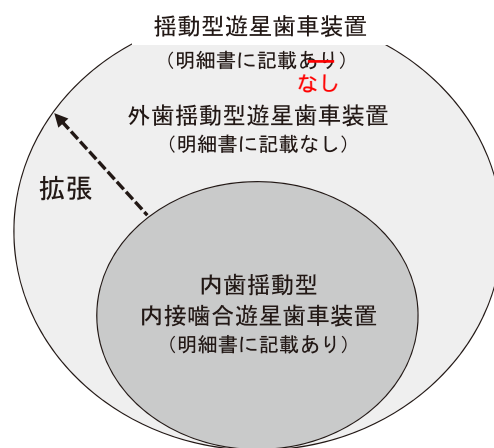


図10 特許第4897747号の審査時の補正の概念図

その後、無効審判が請求され、当該補正が新規事項の追加（特許法123条1項1号）に当たることなどが無効理由として主張されたが、請求不成立審決がされた。請求人は、原告として、審決取消訴訟を提起し、引き続き、当該補正は新規事項の追加に当たると主張した。

知財高裁は、補正後の「揺動型遊星歯車装置」との用語は「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」のみならず、「外歯揺動型遊星歯車装置」をも含むものであるとする。そして、出願当初明細書には「外歯揺動型遊星歯車装置」に関する記載は全くないところ、「本件補正は、『内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置』を『揺動型遊星歯車装置』とすることで、本件特許に、『外歯揺動型遊星歯車装置』をも含ませるものである。」とする。そして、当該発明に係る技術は「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」のみに関係する技術であり、「外歯揺動型遊星歯車装置」をも含む上位概念への補正は、明細書などの記載から自明な事項ではないから、新規事項の追加に当たるとして、請求不成立審決を取り消した。

当該判決からは、補正が特許請求の範囲を拡張するものであり、かつ、発明の技術的特徴に関係するものであるときは、補正に係る事項が明細書などの記載から自明な事項であるかどうかを厳格に判断する姿勢を窺うことができる。

当該判決は、本件判決及び「卓上切断機事件」(5. 4)に係る判決と同一の裁判官の合議体によるものであるが、補正が拡張に係ることなどの事情の相違もあり、結論は異なるものの、その判断基準は一貫しているように思われる。

5. 6 近時の裁判例の傾向

飽くまで感覚的なものであるが、知財高裁は、特許請求の範囲を「減縮」する方向での補正又は訂正については、「除くクレーム」を典型として、新規事項の追加に当たらないとする傾向があるように思われる。近時の各裁判例のうち、補正が新規事項の追加に当たらないとしたもの(5. 1から5. 4まで)は、いずれも特許請求の範囲を減縮するものである。

また、特許発明の技術的特徴に関係しない事項による補正又は訂正についても、比較的、新規事項の追加に当たらないとする傾向があるよ

うに思われる。そのような傾向の裁判例として、「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件」(5. 3)及び「卓上切断機事件」(5. 4)が挙げられる。

逆に言えば、①特許請求の範囲を拡張し、かつ、②発明の技術的特徴に関係するような上位概念を用いた補正については、厳格な判断がされることになる。近時の裁判例のうち「揺動型遊星歯車装置事件」(5. 5)における補正は、まさしく、①特許請求の範囲を「拡張」する方向のものであり、かつ、②発明の技術的特徴に関係するような上位概念が用いられている。同事件においては、このようなこともあり、本件判決と同一の合議体によるものながら、新規事項の追加に当たるとの判断がされたものといえる。

6. 近時の裁判例を踏まえた本件判決の分析

近時の裁判例を踏まえて、本件判決を分析する。

6. 1 特許請求の範囲を減縮する訂正であること

本件における訂正は、請求項2の「ラック搬送装置」の「移動機構」について、請求項7の構成を追加して減縮したものである。ただし、その際、請求項7の「懸下」との用語を明細書には記載のない「保持」との上位概念に置き換えることにより、「懸下」まで減縮するのではなく、「保持」までの減縮にとどめられている。その結果、「埋設」や「立設」の構成を訂正後の発明の技術的範囲に含み得ることとされた。この点を図示すると、次の「図11」のようになる。

この「図11」からも明らかなおり、「懸下」より広い上位概念である「保持」に訂正しようとすることも、特許請求の範囲の減縮を目的とすることには変わりがない。

そうだとすると、特許請求の範囲を減縮する方向での訂正について近時の裁判例に示される

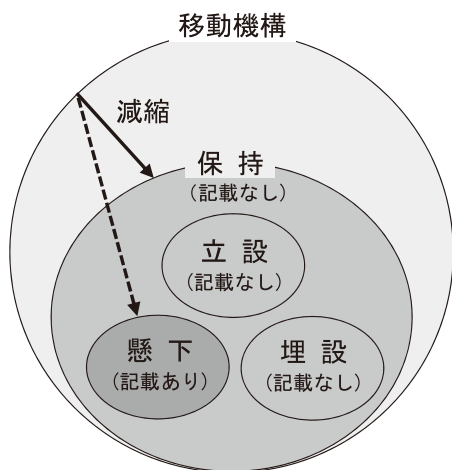


図11 本件第2次訂正の概念図

補正を緩やかに認める傾向が、本件判決に反映されたと見ることができよう。

6. 2 本件発明の技術的特徴に関係しない訂正であること

本件判決は、その判示において、①本件発明の課題からすれば、測定ユニットを可動アームに取り付ける態様に技術的意義があるわけではないこと、及び、②「懸下」の具体的な態様についても、その効果についても全く記載がないことを指摘する（3. 1）。

また、測定ユニットを可動アームに取り付ける態様については多様なものがあることが技術常識であることを認定している（3. 2）。

そうだとすれば、技術常識に属する多様な構成を含むにすぎない「保持」との用語を用いた訂正をすることは「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件」（5. 3）に係る判決にいう「発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない」事項であることになろう。

実際、本件判決は、「可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分である」と認定し、「本

件訂正は新たな技術的事項を導入するものではない」としている（3. 3）。

言い換えれば、測定ユニットの取付けの態様を「保持」としたところで、技術常識的なものであり、本件発明の技術的特徴には関係がなく、課題の解決にも影響しないことから、新規事項の追加には当たらないとしたものといえよう。

7. 本件判決の潜在的可能性—均等論と等価な新たな手段

本件判決自体は、発明の技術的特徴には関係がなく、明細書に記載のない上位概念に減縮する補正について、新規事項の追加に当たらないことを判示したにとどまる。

しかし、本件判決は、次に検討するように、特許発明と均等なもの認められ得る実施態様を文言上の技術的範囲に含ませる手段として機能し得る潜在的な可能性を有している。そのような実施態様を文言上の技術的範囲に取り込むことにより、均等論におけるいわゆる意識的除外の要件の適用を回避することができるかもしれない。

7. 1 明細書に記載のない上位概念による補正又は訂正の要件

本件判決に加えて、「卓上切断機事件」（5. 4）に係る判決をも踏まえると、明細書に明示的な記載のない上位概念による補正又は訂正に係る事項が新たな技術的事項を導入しないものと見られるためには、特許請求の範囲を減縮する方向の補正又は訂正であるべきことはもとより、次の①から③までの要件を満たすことが必要であるように思われる。

- ① 当該事項が特許発明の技術的特徴に関係しないこと。
- ② 当該事項の具体的態様にかかわらず、特許発明の課題が解決され、同一の効果を奏するものであること。

- ③ 当該事項が当業者において技術常識又は設計的事項といえる程度のものであること。

7. 2 均等論との対比—均等論を越えて

上述した①から③までの要件を満たすような補正又は訂正により特許発明の進歩性を維持することは難しいかもしれない。

しかし、これらの要件を満たすような実施態様は、同時にいわゆる均等論の第1要件（本質的部分でないこと）、第2要件（同一の効果を奏すること）及び第3要件（当業者において容易に想到し得ること）をも満たすものと思われる。

本件についていえば、まず、①「可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではない」と認定されている。言い換えれば、測定ユニットを「懸下」する構成は、本件発明の本質的な部分とはいえないことになる。

また、②「測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分である」と認定されている。そうだとすると、「懸下」以外の「保持」に属する構成、例えば、「埋設」や「立設」に置き換えても、本件発明の課題を解決し、同一の効果を奏するはずである。

さらに、③「保持」の態様には多様なものがあることは技術常識であると認定されている。したがって、「懸下」以外の「保持」に属する構成、例えば、「埋設」や「立設」の構成に置き換えることは、当業者であれば容易に想到し得ることになろう。

このように見てくると、本件発明においても、「懸下」の構成と、それ以外の「保持」に属する構成とは、均等なものとして認められ得る。

なお、補正又は訂正においても、いわゆる均等の第4要件（公知技術からの容易推考性）の要件にはほぼ相当し得る独立特許要件²⁶⁾は満たさなければならない。本件発明でいえば、「懸下」

又は「保持」のいずれに減縮しようとも、それ以外の技術的特徴により特許の有効性を基礎付ける必要があることには変わりがない。

しかし、上位概念による補正又は訂正については、均等侵害の主張においては避けて通ることができない、いわゆる均等の第5要件（意識的除外の要件）に該当するかどうかを検討する必要がない。この点が、上位概念による補正又は訂正の最大の利点といえる。

例えば、本件発明でいえば、補正又は訂正により測定ユニットを「懸下」する構成に減縮すれば、それ以外の「保持」に属する構成である「埋設」や「立設」の構成は、均等論との関係においては、意識的に除外したと評価されかねない。

ところが、上位概念である「保持」の構成に減縮する補正又は訂正にとどめたときは、「懸下」以外の「保持」に属する構成である「埋設」や「立設」の構成は、文言上の技術的範囲に属し得ることになる。

このような補正又は訂正をすれば、「埋設」や「立設」の構成について、均等侵害を主張するまでもなく、文言侵害を主張することができることになる。

均等侵害が容易には認められない現状において、このような補正又は訂正が認められるように努力することは、実務上、重要なことではないか。

8. おわりに—本件判決の実務への示唆

一般に補正又は訂正において、安全を見て、明細書に明示的な記載のある構成に減縮しがちである。特に補正においては、拒絶の理由が請求項の一つに認められれば、出願全体について拒絶の査定がされかねないことから、その傾向が強いように思われる。

しかし、本件判決及び近時の裁判例の傾向を踏まえるならば、発明の技術的特徴と直接には

関係のない構成については、そのような安全を重視した補正又は訂正が適切かどうかは、改めて検討すべきであろう。

出願人又は特許権者としては、まず、発明の技術的特徴をよく見極めるべきである。そして、発明の技術的範囲を不必要に減縮することがないように、技術的特徴と直接には関係のない構成については、「自明な事項」と認められる範囲かどうかを踏まえつつ、明細書に記載のない上位概念を用いることも、真剣に検討すべきであろう。

注 記

- 1) 知財高判（1部）平成27年1月28日（平成26年（行ケ）第10087号）〔ラック搬送装置事件〕。
- 2) 平成23年の特許法等の一部を改正する法律（平成23年法律第63号）による改正前の条文である特許法134条の2第5項（現在の特許法134条の2第9項に相当する。）により準用される同法126条3項（現在の特許法126条5項に相当する。）が適用される。
- 3) 知財高判（特別部）平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号）判時2009号47頁＝判タ1290号224頁〔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事件〕。
なお、同判決に関与した裁判官による詳細な紹介として、杜下弘記「特許法126条3項にいう『記載した事項の範囲内において』の解釈について（1）～（3）」判タ1307号（平成21年）47頁、1308号（平成21年）27頁、1309号（平成22年）36頁がある。
- 4) 原文の改行又は一字落ちを一部省略した。
- 5) 平成23年の特許法等の一部を改正する法律（平成23年法律第63号）による改正前の条文。
- 6) 知財高判（4部）平成25年3月14日（平成24年（行ケ）第10152号）〔ラック搬送装置事件第1次判決〕。
- 7) 第1次判決に別紙として添付された「本件参考図C」。なお、矢印及び点線で囲んだ枠内の説明は、筆者による。
- 8) 第1次判決に別紙として添付された「本件参考図D」。なお、矢印及び点線で囲んだ枠内の説明は、筆者による。
- 9) 原文の改行又は一字落ちを一部省略した。

- 10) 工業所有権情報・研修館の「特許情報プラットフォーム」に掲載の情報による。なお、当該情報から推測すると、平成27年11月8日の時点においては、審決の送達の日から審決取消しの訴えの提起期間（30日）が経過していないことから、確定していないようである。
- 11) 前掲注3）・知財高判（特別部）平成20年5月30日〔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事件〕。このように、大合議判決は、平成6年の特許等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）による改正前の特許法134条2項（現行の特許法134条の2第9項により準用される同法126条5項）の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」との文言の解釈について判示するに先立ち、平成6年改正前の特許法17条2項（現行法の17条の2第3項）の同様の文言についての解釈を示している。ただし、大合議判決に係る特許の出願自体の補正については、平成5年の特許等の一部を改正する法律（平成5年法律第26号）附則2条1項により「なお従前の例による」とされていることから、平成5年改正により追加された平成6年改正前の特許法17条2項は適用されない。
- 12) 平成15年改訂審査基準・第Ⅲ部第Ⅰ節「4. 2 各論(4) 除くクレーム」は、「例外的に、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」事例を挙げていた。
- 13) なお、無効審判における訂正の請求については、特許法134条の2第9項により、特許法126条5項の規定が準用されている。
- 14) なお、平成6年の特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）附則6条1項により、同法の施行前の特許出願に係る特許の訂正については「なお従前の例による」とされている。したがって、大合議判決は、同法の施行前に出願がされた同判決の特許に係る訂正の請求に適用される平成6年改正前の特許法134条2項の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」との文言の解釈について判示している。
- 15) 平成15年10月22日付け特許庁長官「『明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）』の審査基準改訂について」。
- 16) 平成15年改訂審査基準・第Ⅲ部第Ⅰ節「3. 基本的な考え方（2）」。
- 17) 平成22年6月1日付け特許庁「『明細書、特許請

求の範囲又は図面の補正（新規事項）』の審査基準の改訂について」。

なお、当該改訂を含めて、新規事項の追加についての審査基準の改訂については、村上聡＝小原深美子「補正制限の変遷と『除くクレーム』大合議判決」中山信弘ほか4名編『知財立国の発展へ 竹田稔先生傘寿記念』（発明推進協会、平成25年）781頁以下に詳しい。

- 18) 近時の裁判例の網羅的な調査として、日本知的財産協会特許第2委員会第3小委員会「補正、訂正等の新規事項追加に関する考察—過去10年間の裁判事件の傾向及び事例の分析」知財管理63巻11号（平成25年）1729頁がある。
- 19) 知財高判（4部）平成23年12月8日（平成23年（行ケ）第10139号）〔紙容器用積層包材事件〕。
- 20) 日本知的財産協会特許第2委員会第3小委員会・前掲注18）1729頁（1742頁）も、同様の認識を示している。
- 21) 知財高判（2部）平成24年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号）〔ダイアフラム弁事件〕。

- 22) 知財高判（3部）平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10175号）判時2089号128頁＝判タ1329号218頁〔高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム第1事件〕。

なお、同事件に関与した裁判官による当該判決の紹介として、中平健「補正の新規事項追加への該当性」中山信弘ほか2名編『知的財産権法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集』（青林書院、平成25年）437頁がある。

- 23) 知財高判（2部）平成23年11月29日（平成23年（行ケ）第10116号）〔高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム第2事件〕。
- 24) 知財高判（1部）平成26年11月13日（平成25年（行ケ）第10338号）〔卓上切断機事件〕。
- 25) 知財高判（1部）平成27年3月11日（平成25年（行ケ）第10330号）〔揺動型遊星歯車装置事件〕。
- 26) 補正については、特許法17条の2第6項により準用される特許法126条7項、訂正については特許法126条7項。

（原稿受領日 2015年10月13日）

