

新規事項追加禁止の実質化と進歩性及びサポート要件との関係

——知財高裁平成24年11月14日判決を題材として——

末 吉 剛*

抄 録 従来、特許権者が、クレームの上位概念を明細書に明示された下位概念に訂正し、その下位概念には特別な技術的意義があるとの主張をする場合、訂正は認めたと、明細書に裏付けのない主張は進歩性の判断において考慮しないという運用がなされてきた。しかし、知財高裁平成24年11月14日判決（判時2171号112頁）は、明細書において当該下位概念が他の下位概念と同列に列挙されているにすぎない場合には、訂正そのものが認められないことを示唆するものである。進歩性において課題を客観的に認定することを許容する（つまり、明細書に記載のない課題も許容する）のであれば、補正・訂正の判断を実質化することにより、明細書から乖離した主張を防止することが望まれる。その一方、下位概念のクレームが出願当初の特許請求の範囲に記載されている場合には、補正・訂正の可否に代えて、サポート要件の枠組みにおいて同様の判断を行うことも検討すべきと考える。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 手続き
 2. 2 訂正の経緯
 2. 3 明細書の記載
 2. 4 第2次審決の判断
3. 裁判所の判断
 3. 1 (a) 及び (b) の単量体に関し特定の単量体を必須の成分としたことについて（判示事項1）
 3. 2 必須成分以外の単量体の併存も許容されていることについて（判示事項2）
4. 考 察
 4. 1 補正・訂正の可能な範囲に関する法改正及び運用の変遷
 4. 2 構成要件を明細書に記載の下位概念に限定する補正・訂正
 4. 3 EPOでの補正
 4. 4 当初から存在する下位概念クレームとサポート要件の活用
5. おわりに

1. はじめに

知財高裁平成24年11月14日（平成23年（行ケ）第10431号）（判時2171号112頁）では、特許権者が、訂正の請求により、設定登録時のクレームでは上位概念として記載されていた構成要件について、実施例で用いられた下位概念を必須成分とする限定を加えたところ、その訂正が新規事項の追加に当たると判断された。

クレームの上位概念を明細書に明示された下位概念（とりわけ、実施例で用いられた下位概念）に限定する訂正は、特許法126条5項（新規事項追加の禁止；補正について17条の2第3項）の規定に反しないと判断されることが一般的と思われる。しかし、特許権者が、訂正にあたり、当該下位概念について明細書に裏付けのない技術的意義を主張する場合には、訂正が新

* ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・博士（理学）
Tsuyoshi SUEYOSHI

たな技術的事項を導入することとなり、新規事項の追加に該当すると解される。本判決は、新規事項の追加禁止の要件の判断にあたり、下位概念の文言が明細書に記載されているか否かという形式的な観点にとどまらず、他の下位概念と対比してどのような技術的意義を有しているものとして記載されているかという実質的な観点からも判断したといえる。

従前、明細書に裏付けのない作用効果の主張には、補正・訂正の可否ではなく、進歩性の判断において当該効果を考慮に入れないとの対処がなされてきた。しかし、近時の裁判例が示唆するように、進歩性の判断において、本件発明の課題を引用発明との対比から客観的に認定することを許容するのであれば、特許権者の主張が明細書と乖離することの歯止めとして、別の要件での判断が必要である。この点で、新規事項追加禁止について、文言の有無という外形及び形式的な面にとどまらず、技術的な意味をふまえて実質的な判断を行うことは、有益と考える。

その一方、下位概念のクレームが設定登録時から従属項として記載されている場合には、訂正によって下位概念に限定されるわけではないため、新規事項追加禁止の要件では対応できない。その場合には、サポート要件の枠組みにおいて同様の判断を行うことも検討すべきと考える。

2. 事案の概要

本訴訟は、同一の無効審判の2回目の審決取消訴訟である。

無効審判の請求人（本訴訟の原告）は、特許第3878238号の請求項1の発明に係る特許について、新規性及び進歩性欠如を理由として無効審判を請求したところ（無効2010-800016）、特許庁は、無効不成立の審決を下した（「第1次審決」）。そこで、請求人が第1次審決の取消し

を求めて訴えを提起したところ（「第1次審決取消訴訟」）、知財高裁は、第1次審決を取り消した（知財高判平成23年7月7日（平成22年（行ケ）第10324号））（「第1次判決」）。

再開された無効審判では、被請求人が訂正の請求を行った。請求人は、第1次審決と同じ引例に基づいて、進歩性欠如の無効理由を主張した。特許庁は、訂正を認めた上で、再度、無効不成立の審決を下した（「第2次審決」）。それに対し、請求人は、2回目の審決取消訴訟を提起した。

2. 1 手続き

特許第3878238号 発明の名称「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」
平成8年1月24日 出願
平成18年11月10日 設定登録
平成22年1月27日 無効審判請求（無効2010-800016）
平成22年9月7日 第1次審決（無効不成立）
平成22年10月13日 原告（請求人）が第1次審決取消訴訟を提起
平成23年7月7日 第1次判決（第1次審決の取消し）
平成23年8月24日 被告（被請求人、特許権者）が訂正請求書を提出
平成23年11月21日 第2次審決（「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」）
平成23年12月22日 原告（請求人）が第2次審決取消訴訟を提起
平成24年11月14日 判決（第2次審決の取消し）

2. 2 訂正の経緯

第1次審決は、設定登録時の請求項1（「登録時請求項1」）の特許は有効との判断を下したが、第1次判決によって取り消された。そこで、被請求人は、請求項1を以下のとおり訂正した（「訂正請求項1」）（下線箇所が訂正請求

により登録時請求項1に対し追加された。)

「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって、かつ

前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み (注：訂正事項1)，

前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、メチルメタクリレートを含み (注：訂正事項2)，

前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである (注：訂正事項3)，
前記液晶用スペーサー。」

訂正請求項1では、登録時請求項1の「長鎖アルキル基を有するビニル単量体の一種又は二種以上」が、必須成分として、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む」ものに限定され (訂正事項1)、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種又は二種以上」が、必須成分として「メチルメタクリレートを含む」ものに限定されるとともに (訂正事項2)、重合体粒子の表面にグラフト共重合体鎖を導入する方法が特定された (訂正事項3)。

特許第3878238号の明細書 (「本件明細書」) には実質的な意味での実施例が4つ記載されているところ (実施例10ないし13)¹⁾、訂正事項

1及び2の限定は、そのうちの2つ (実施例10及び11) に基づくものであった。

なお、訂正事項1では、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」以外にも、他の「長鎖アルキル基を有するビニル単量体」が併存してもよい。訂正事項2では、「メチルメタクリレート」以外にも、他の「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」が併存してもよい。

2.3 明細書の記載

(1) 従来技術及び発明の課題

液晶用スペーサーは、液晶パネルにおいて、パネルの間隙を維持するために使用される。しかし、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子の異常配向が生じると、スペーサーの周囲にドメインと呼ばれる領域が発生する。ドメインは、液晶パネルのコントラストの低下という問題を引き起こす。ドメインの発生を防止するためには、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子を垂直に配向させるという対策が有効であり、この対策は、本件発明の出願時において周知であった。そして、液晶分子を垂直に配向させるための具体的手段として、重合体微粒子の表面に長鎖アルキル基を存在させることも、周知技術であった (第1次審決参照)。しかし、従来技術の製造方法では、表面に長鎖アルキル基の濃度を高めることは困難であった (以上について、本件明細書【0002】及び【0003】)。

登録時請求項1では、重合粒子の表面に

- (a) 長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と
 - (b) 該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖
- を導入することにより、表面における長鎖アルキル基 ((a) の単量体に由来する。) の濃度を高めていた。訂正事項1及び2では、(a) 及び

(b) の単量体のうち、必須成分として実施例の単量体が特定された。

(2) 単量体の例

(a) の単量体について、【0011】に約30種類の例が列挙されており、実施例10ではラウリルメタクリレートが、実施例11ではステアリルメタクリレートが使用された。(b) の単量体について、【0007】では、約45種類の例が列挙されており、実施例10ではメチルメタクリレートが、実施例11ではメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレートが使用された。

もっとも、(a) 及び (b) の単量体として列挙された化合物群のうち何れが好ましいのか、さらには (a) の単量体と (b) の単量体との組み合わせとして何れが好ましいのかについては、特段の記載は見当たらない。

2. 4 第2次審決の判断

第2次審決は、訂正を認めた。その理由は、ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレート（訂正事項1）及びメチルメタクリレート（訂正事項2）が本件明細書に記載されており、さらに実施例でも使用されているという点にある。

訂正請求項1にかかる発明（「訂正発明」）の進歩性欠如の無効理由については、(i) 主引例には (a) 及び (b) の単量体として訂正発明の特定の単量体を用いる契機ないし動機づけがないこと、さらには (ii) 主引例には訂正発明の効果の記載や示唆もないことを理由として、進歩性を肯定した。

なお、第1次審決の引例は、第2次審決の引例と同一であり、訂正前の発明の進歩性は、第1次判決で否定されていた。したがって、第2次審決は、(a) 及び (b) の単量体について、訂正事項1及び2によって必須の単量体を特定することにより、進歩性が生じると判断したこ

とになる。

3. 裁判所の判断

「訂正事項1及び2により、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは、本件明細書の実施例10及び11を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり、許されるものではない。」

3. 1 (a) 及び (b) の単量体に関し特定の単量体を必須の成分としたことについて（判示事項1）

「本件明細書には、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては、何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は、多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず、他の単量体とは異なる性質を有する単量体として、優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。」

「本件発明の具体的態様である実施例1ないし13のうち、実施例10及び11やその他の記載によると、「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示され

ているものということができるが、本件明細書において、ラウリルメタクリレート又はステア
リルメタクリレート、及びメチルメタクリレ
ートは、多種類の他の化合物と同列に例示されて
いたにすぎないものであるから、本件明細書の
記載をもってしても、上記各構成が必須である
ことに関する技術的事項が明らかにされている
ものということはできない。」

3. 2 必須成分以外の単量体の併存も許容 されていることについて(判示事項2)

「ラウリルメタクリレート又はステアリルメ
タクリレートを必須成分として含む表面に長鎖
アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種
または二種以上」が、「ラウリルメタクリレ
ート又はステアリルメタクリレート」と、「メチ
ルメタクリレートを必須成分として含む該重合
性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビ
ニル単量体の一種または二種以上」が、「メチル
メタクリレート、又はメチルメタクリレート及
び2-ヒドロキシブチルメタクリレート」と、
いずれも機能上等価であり、それぞれ置換可能
であることを裏付ける技術的事項は本件明細書
には開示されているものではない。」

4. 考 察

4. 1 補正・訂正の可能な範囲に関する法 改正及び運用の変遷

(1) 要旨変更から大合議判決まで

補正・訂正を広範に認めると、実際には出願
の後に完成した発明について、出願時を基準と
して特許性を判断するという不都合が生じる。
さらに、第三者は、最大でも出願当初の開示の
範囲に限って権利が付与されることを前提に行
動しているため、不測の不利益を被りかねない。
そこで、補正・訂正を行うことのできる範囲に
は制約が設けられている。これまでの法改正及

び運用の変遷は、以下のとおりである²⁾。

平成5年改正³⁾前の特許法では、要旨変更の
補正は却下されることが原則であり(旧53条1
項)、「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擬制された(旧41条)⁴⁾。
旧41条の下では、補正は、比較的広く認められ
ていたとされる。

その後、国際調和の観点から、平成5年改正
により、補正は「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」との規定が導
入された(当時の17条2項⁵⁾) (新規事項追加
の禁止)。平成5年改正を受けた特許庁の運用
指針では、当初明細書等に記載した事項及び「当
業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」を
除き、補正は許されないとされた(『直接的か
つ一義的』基準)。しかし、この指針の下での
運用は、対応する文言の有無という形式的な判
断が重視され、厳格すぎるとの批判も多かった。
そこで、その後の裁判例もふまえ、平成15年の
審査基準の改訂では、当初明細書等に明示的に
記載された事項だけではなく、「当初明細書等
の記載から自明な事項」の補正も許容されるこ
ととなった(『自明』基準)⁶⁾。

そして、ソルダーレジスト事件大合議判決⁷⁾
では、「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、当該訂
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。」
と判示され、それ以降、この規範が用いられて
いる。

(2) 「技術的」事項であることの意味

1) 技術的観点からの実質的な判断

発明の要旨とは、発明の技術内容を指す⁸⁾。要旨変更の基準の下では、特許請求の範囲に開示された技術的事項に対し、補正によって新たな技術的事項が加わるのか否かについて、実質的な判断がなされてきたとされる⁹⁾。その一方、その後の「直接的かつ一義的」基準及び「自明な事項」基準の下での運用は、当初明細書の文言を重視し、それを起点として、技術常識を考慮してどの程度まで拡張することを許容するかという観点によるものといえる¹⁰⁾。

それに対し、ソルダーレジスト事件判決は、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる」と判示した。「『技術的』事項」との判示は、当初明細書中の文言の有無にとどまらず、技術的な観点からの実質的な判断を再び重視するものである。

例えば、補正によって付加された文言が、発明による課題解決の対象を補足にするにすぎず、発明の解決課題及び解決手段との関係で格別の意味をもたないと判断される場合には、当初明細書には記載されていなくても、補正が許容される¹¹⁾。

その一方、当初明細書に記載された数値範囲のうち、一部の範囲についてのみ、それ以外の範囲とは異なる技術的意義がある（例えば、予想外の効果を奏する）と主張してクレームすることは、当初明細書の数値範囲内であっても、新たな技術的事項を導入すると解される¹²⁾。

2) 「技術的」事項の考慮要素

従前の「直接的かつ一義的」基準及び「自明な事項」基準は、当初明細書に記載の文言による補正が許容されることを前提としている。

しかし、当初明細書に記載された文言であっ

ても、その文言について出願人の主張する技術的意義は、場面によって異なり得る。例えば、先行文献として、出願人が出願時点では認識していなかった文献が引用され、出願時点には重視していなかった構成のみが相違点として残ることがある。その場合、出願人は、その相違点の構成について、当初明細書には明示されていなかった技術的意義を主張せざるを得ない。

したがって、「新たな『技術的』事項を導入しないもの」か否かは、当初明細書の文言の有無という形式的な観点のみならず、従来技術との対比及び出願人・特許権者の主張もふまえた判断を要する。

4. 2 構成要件を明細書に記載の下位概念に限定する補正・訂正

(1) 従前の基準の下での補正・訂正の判断

補正・訂正が、構成要件を上位概念化するものである場合や、明細書の具体例を上位概念化して付加するものである場合には、当該補正・訂正は、一般には許容され難い。

その一方、構成要件を明細書に記載の具体例に限定する（つまり、下位概念化する）補正・訂正は、根拠となる文言が明細書に明示されているため、広く認められてきた¹³⁾。

例外的に、下位概念を多数列挙することによって実質的にはその集合体としての上位概念を開示しているにすぎない場合には、特定の下位概念への補正・訂正が許されないことがある¹⁴⁾。しかし、具体例が実施例として記載されている場合、当該具体例への補正・訂正は、通常は許容されていると思われる。

(2) 下位概念に限定する補正・訂正の目的

構成要件を明細書に記載の下位概念に限定する補正は、進歩性欠如の拒絶・無効理由を解消する目的で行われることが多い。その際、当該下位概念には特別な技術的意義があるとの主張

が併せて行われる。

例えば、当初のクレームは上位概念としてのAであり、明細書に下位概念として a_1 ないし a_n が記載されていたところ、先行発明として a_3 が引用されたため、クレームを別の下位概念 a_1 に限定することがある。この場合、補正後の発明(a_1)と引用発明(a_3)との下位概念同士が比較され、作用効果の相違が争点となる。

それ以外にも、当初のクレームがA+B、引用発明がA+B'であり、B'をBに置換することが容易とされた場合、Aを下位概念の a_1 に限定するとともに、Bに対しAの中でも特に a_1 を組み合わせることに引用発明には示唆がないとの主張がされる。この場合、下位概念同士が直接に比較されるわけではないが、上位概念Aの中でも特に a_1 には（他の下位概念には無い）格別の技術的意義があることが前提となっている。

上記のいずれの補正も、同じ上位概念に属する下位概念の中でも技術的意義が異なるという主張を伴う。

(3) 新規事項追加禁止と進歩性との役割分担

新規事項の追加であるか否かを明細書中の文言の有無で判断し、補正が許されたクレームについて明細書に裏付けのない主張が可能であるとすると、出願人にとって、以下の戦略が合理的である。まず、当初明細書には、将来の補正の根拠となる下位概念をひとまず列挙しておく。次いで、出願後に実験を行って、実際に有意な作用効果のある下位概念を選別し、補正によってクレームを当該下位概念に限定する。併せて、事後的な実験データを提出して、作用効果を立証する¹⁵⁾。

先願主義及び第三者との公平の見地から、このような戦略に問題があることはいうまでもない。

そこで、進歩性の判断において、当初明細書

にない効果について事後な主張は考慮しないという運用により、上記の弊害を回避してきた（「特許法29条2項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、「発明の効果」について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。」¹⁶⁾）。

以上のとおり、従前は、補正・訂正の可否は、明細書の文言に基づいて形式的に判断し、補正・訂正後の構成要件の有する技術的意義の主張が許されるか否か（事後的なデータの提出の可否も含む。）という実質的な判断は、進歩性の枠組みで行われてきたと解される。

(4) 課題の認定の変容

近年、発明の課題の認定にあたって、EPOのProblem-Solution Approachと同趣旨と解される内容を判示する一連の裁判例がある¹⁷⁾。Problem-Solution Approachでは、本願発明の「技術課題」は、最近接先行技術（主引用発明）及びそれとの差異（相違点）に基づいて客観的に確定されるものであり、出願人が「課題」と表現したものでなくてもよい¹⁸⁾。つまり、出願人が出願時点で主引用発明を認識していなかった場合であっても、当該主引用発明との対比により、課題は事後的に（つまり、当初明細書を離れて）再構成され得る。

このような課題の確定手法の下では、補正・訂正によって導入した構成を新たな相違点とし、当該相違点について客観的かつ事後的に課題を確定し、副引用発明には当該課題が存在しないという主張を許容することにもなる。その結果、課題を介して、事実上、事後的な技術的意義の主張が許容されかねない。

上記の弊害を回避するためには、課題の認定において、従前どおり、当初明細書で作用効果が開示されているか否かを考慮するという方法も挙げられる¹⁹⁾。しかし、課題を客観的に確定するという上記手法は、そもそも、課題が当初明細書の記載から離れることを許容している。当初明細書の記載をどの程度まで考慮に入れるのか、どの程度の乖離までが許容されるのかという点は、明確にすることが困難である。

さらに、当初明細書について「[発明の効果]が推認できる程度の記載」や「これを推論できる記載」があれば足りるとの一般的な規範の下²⁰⁾でも、個別の事案での結論には変動が大きいと推測される。

例えば、明細書には上位概念全体について一般的な記載しかされていないにもかかわらず、下位概念が実施例で採用されていることのみを以って、当該下位概念には特別な発明の効果があると推認することには問題がある。実施例は、特に優れた下位概念を示すこともあるが、単に入手しやすく一般的に使用されている下位概念を用いて上位概念の発明を実証したにすぎないこともある²¹⁾。まして、実施例に限定する補正・訂正後のクレームについて、第三者の側に特段の効果の不存在の立証を強いることは、適切ではない。

その一方、必ずしも代表的とはいえない下位概念について、特定の特性が特に好ましいと記載されている場合には、具体的なデータが開示されていなくても、発明の効果の存在は推認することができる。このように特異的な下位概念が特定されている場合には、発明者が、実際に実験ないし計算を行い、何らかの合理的な根拠を得て、発明を完成させて、明細書に記載したものであると思われる。この場合には、発明の効果の存在が推認ないし推論されると解され、事後的な実験データの補充も許容されるべきである。

(5) 新規事項追加禁止の実質化と本判決の位置づけ

出願人・特許権者が補正・訂正後のクレームの進歩性を主張する際には、その主張と明細書の開示との関係が問われる。明細書から乖離した主張を排除するためには、(i) 明細書から乖離した主張を伴う補正・訂正を許さない(補正・訂正の可否の判断)又は(ii) その主張を進歩性の判断において考慮に入れない(進歩性の段階での判断)ことが挙げられる。我が国の従前の判断枠組みは、(ii)を採用していた。

しかし、進歩性の判断において、明細書とは離れて客観的に課題を確定することを許容するのであれば、(ii) 進歩性の段階での判断が機能しないおそれがある。そこで、(i) 補正・訂正の可否の判断でも、明細書との関係を考慮せざるを得ない。そして、ソルダーレジスト事件判決の「新たな『技術的』事項を導入しないもの」か否かという基準の下では、従来技術との対比及び出願人・特許権者の主張もふまえた実質的な判断も可能である。

本判決の事実関係では、第1次判決により、訂正前のクレームが進歩性を欠くことは明らかであった。そこで、特許権者は、(a)の単量体及び(b)の単量体について、実施例の単量体を必須成分とするよう限定し、それによる進歩性を主張した。このような主張を排除するためには、従前どおり、(ii) 進歩性の段階での判断で処理することも可能であった。しかし、本判決は、(i) 訂正の可否の判断を採用し、実施例で使用された構成であっても、他の構成と同列に扱われている場合には、実施例の構成を必須要素とする訂正は許されないと判断したことには意義がある(判示事項1)。

その一方、判示事項2は、特許権者にとって厳しいように思われる。判示事項2によれば、仮に、特許権者が出願時から下位概念として優れた成分を見出しているとしても、当該成分のみから

なる（他の下位概念の成分は含まない）とする訂正を強いられるおそれがある。そのような訂正を行うと、第三者は、他の下位概念の成分を添加することにより、容易に特許を回避できる。優れた成分が有意に含まれているのであれば、それによって有利な効果が奏されるのだから、当該成分を必須成分として含むとの訂正は認められるべきである。

本事案では、訂正を認めない根拠としては、判示事項1のみで足りたように思われる。

4. 3 EPOでの補正

Problem-Solution Approachを採用するEPOでは、審査過程で新たに主張される効果について、当初出願に最初から示唆されていた技術課題によって暗示されているか（implied）又は少なくとも関連する場合に限り、考慮に入れることができるとの制約が課されている²²⁾。もっとも、関連する効果とは、比較的広く解されている。当業者が通常考慮する特性（例えば、医薬品での毒性）については、新たな効果の主張が許容されている。

しかし、下位概念への補正は、我が国よりも厳格に審査され、補正が許されない結果、補正に基づく新たな効果の主張に至らないことも多いと思われる。つまり、(ii)進歩性の段階では、効果の主張の補充が広く許容されるとしても、その前に、(i)補正・訂正の可否の段階で、絞り込みが行われる。

例えば、審決T 0783/09で問題となった補正は、DPP-IV阻害剤と「他の糖尿病薬」との組み合わせのクレームについて、DPP-IV阻害剤をLAF237と呼ばれる化合物に、「他の糖尿病薬」を特定の化合物3つに限定するものであった。当初明細書には、好ましいDPP-IV阻害剤として2つ（LAF273も含まれる。）が、好ましい「他の糖尿病薬」としては22種類（補正後の化合物はその4 - 6番目の化合物であった。）

が挙げられており、好ましい組み合わせとして、 $2 \times 22 = 44$ 種類が存在した。審判部は、明細書には44種類の組み合わせが等価のものとして記載されていることを理由として、3つの組み合わせに限定する補正は新規事項を追加するものと判断した。

等価なものとして挙げられたグループから一部を抽出する補正を禁止するという点で、この審決での判断は、本判決と共通する。

4. 4 当初から存在する下位概念クレームとサポート要件の活用

(1) 下位概念クレームが当初から存在する場合と新規事項追加

本事案とは異なり、出願当初又は設定登録時より、上位概念の独立項と下位概念の従属項が併記されている場合には、新規事項追加の禁止条項を適用することは困難である。

例えば、設定登録時より、請求項1として上位概念のAが規定され、請求項2ではAが下位概念 a_k に限定されている場合を想定する。出願段階で、請求項2とは別の下位概念 a_i が公知であることが判明し、出願人が請求項1を削除して請求項2のみを残す場合、結果としてAを a_k に限定する結果となる。この場合には、請求項1の削除の補正を新規事項追加と評価することもできる。

しかし、上記のクレームのまま設定登録され、第三者が請求項1及び2の特許ともに無効にしようとする場合には、事情が異なる。無効理由は請求項ごとに判断されるのだから、請求項1を削除する必要が無い。特許権者が、請求項2に関し、下位概念 a_k には特別の技術的意義があると主張するとしても、設定登録時から存在するクレームについて、新規事項追加の禁止条項を適用することは困難である。

出願人が、上記請求項2を分割出願する場合も同様である。どのような範囲で権利付与を求

めるのかは出願人の自由であり、早期の確実な権利化を目的として、狭い範囲で権利付与を求めることもできる²³⁾。分割出願当初から存在するクレームについて、新規事項追加の禁止条項を適用することは困難である。

(2) サポート要件の適用の可能性

発明の詳細な説明に記載されていた下位概念が補正・訂正でクレームに加えられる場合と、当初から従属項として記載されていた場合とで扱いが異なることは、正当化し難い。そこで、新規事項追加禁止と同様の判断を別の要件で行うことが望ましい。その要件として、サポート要件が挙げられる。つまり、発明の詳細な説明に明示されている下位概念であっても、明細書には、出願人・特許権者の主張する技術的意義が記載されていない場合には、当業者は出願人・特許権者の主張する課題を解決できるとは認識できないのだから、クレームはサポート要件に適合しないというべきである²⁴⁾。

新規事項追加禁止要件とサポート要件とは、本来、主たる目的では異なっていると解される²⁵⁾。

まず、一つの実験結果からどのような発明を想起するのか、つまり、どのような事項で発明を特定するのか（いわば、実験結果を原点としてどのような座標系を設定するのか）は、各研究者の個性による。サポート要件は、個々の座標系において、各座標軸上でどの程度まで拡張・一般化が許されるのか（座標軸上の値をどの程度まで大きくして良いのか）という観点から判断される。つまり、一つの実験結果から、サポート要件を充足する複数の発明が生まれ得る。しかし、当初の座標系から他の座標系に乗り換えることは、乗り換えた後の発明がサポート要件を適合しても、新規事項の追加に当たる。

サポート要件の目的は、発明の詳細に記載された範囲を超えて特許されることを防止することにある。発明の詳細に記載された範囲を超え

る典型的な例は、広すぎるクレームである。その一方、クレームが発明の詳細に記載された文言に収まっている場合には、クレームと発明の詳細な説明との文言の広狭を比較する限り、クレームが発明の詳細に記載された範囲を超えるものではない。しかし、特許権者が、クレームを減縮することによって、発明の詳細な説明には裏付けられていない技術的意義が生じると主張するのであれば、減縮後のクレームは、発明の詳細な説明を質的に超えるものとして、サポート要件に適合しないと解される。

5. おわりに

本判決は、実施例の下位概念に限定する補正・訂正であっても、明細書で他の下位概念と同列に扱われている場合には、新規事項の追加に当たることを示すものである。今後、進歩性の段階で明細書に裏付けのない効果の主張（事後的な実験データの提出も含む。）を考慮に入れないという運用とどのような棲み分けが図られるのか、さらには、当初から従属項として存在する下位概念をどのような枠組みで判断するのか、注目される。

注 記

- 1) 実施例1ないし9は、グラフト共重合体を導入する前の核となる重合体粒子（いわば、前駆体）に関する。実施例10ないし13は、登録時請求項1の実施例であるとともに、訂正請求項1の実施例にも当たる。
- 2) 従前の経緯並びに条約及び外国法との比較を詳細に検討するものとして、杜下弘記、判例タイムズ1307号47頁、同1308号27頁及び同1309号36頁（2010）。特許庁での運用及び法改正について、松田一弘、L&T、48号43頁及び同49号60頁（2010）。
- 3) 平成5年4月23日法律第26号
- 4) 訂正には、旧41条は適用されず、別途、実質的な拡張変更の禁止規定（現在の126条6項）のみが設けられていた。しかし、平成5年改正により、新規事項追加禁止規定が追加された（現在の126

- 条5項)。
- 5) 現在の17条の2第3項。
 - 6) 審査基準の変遷及びその時期の裁判例を分析したものとして、吉田広志, 知的財産法政策学研究, 21巻31頁(2008)及び同22巻87頁(2009)。
 - 7) 知財高裁平成20年5月30日判決 平成18年(行ケ)第10563号 判例時報2009号47頁
 - 8) 最高裁判例解説民事編平成3年度, 35頁(1994), 法曹会参照(塩月秀平執筆)
 - 9) 杜下・前掲注2)(判例タイムズ1307号50-51頁)及び松田・前掲注2)(L&T48号46-49頁)
 - 10) 「直接のかつ一義的」基準の下での厳格な運用について「文言限度説」という観点から説明するものとして、吉田・前掲注6)(知的財産法政策学研究21巻31頁)。
 - 11) 知財高裁平成22年1月28日判決 平成21年(行ケ)第10175号 判例時報2089号128頁。もともと、このような補正が特許性を補強するのかが疑問である。
 - 12) 判例時報2009号52頁(ソルダーレジスト事件判決のコメント欄)参照。
 - 13) 吉田・前掲注6)(知的財産法政策学研究21巻82-83頁)
 - 14) 例えば、多数の化合物の群を一般式で表している場合(審査基準第III部第1節4.2(2)(b)参照)。米国でも、同様の取扱いがなされている (“a “laundry list” disclosure of every possible moiety does not constitute a written description of every species in a genus because it would not “reasonably lead” those skilled in the art to any particular species”), Fujikawa v. Wattanasin, 93 F.3d, 1559 (Fed. cir. 1996))。
 - 15) 要旨変更の時代の発明の完成に関する議論であるが、吉藤幸朔, 「特許法概説」(第13版), 324-325頁(2002)有斐閣参照。
 - 16) 日焼止め組成物事件判決(知財高裁平成22年7月15日判決 平成21年(行ケ)第10238号 判時2088号124頁)
 - 17) 例えば、知財高裁平成21年1月28日判決 平成20年(行ケ)第10096号 判時2043号117頁
 - 18) EPO審査基準Part G, Chapter IV, 11.5.2。課題の認定及び補正との関係の詳細について、後述の4.3。
 - 19) 日焼止め組成物事件判決も、「出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる」とする。
 - 20) 日焼止め組成物事件判決参照。
 - 21) 代表的な下位概念を使用することによる付随的な効果は、bonus effectと評価し、進歩性を否定することも可能である。
 - 22) Part G, Chapter VII, 11
 - 23) 自社製品又は競合他社製品に対応するクレームの早期権利化を図る場合もある。
 - 24) 米国特許法112条第1パラグラフが記述要件(我が国のサポート要件に対応する。)とともにクレームの新規事項追加禁止を兼ねていることは示唆的である。
 - 25) 両者の相違及び共通性について、大町真義, 知財管理, 56巻12号1851頁(2006)。

(原稿受領日 2013年4月15日)