

## 「当初明細書等に記載した事項」に関する出願人側及び第三者側への実務上の指針

Practical Guidelines for applicants and third parties  
regarding matters described in original specification

### 「ホースリール」事件

知的財産高等裁判所 平成 20 年 11 月 26 日判決

平成 20 年（行ケ）第 10197 号 審決取消請求事件

伊藤 淳 Atsushi ITOH

### 抄録

本事件は、特許第 3908155 号に対する特許無効審判において請求不成立とされた審決の取消を求めた事件である。審判請求人でもある原告は、特許無効審判及び審決取消訴訟において、出願過程に補正要件（特許法第 17 条の 2 第 3 項）違反があることを主張した。本事件では、補正は「当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない」という補正の制限に関して、「当初明細書等に記載した事項」の範囲を検討する際に着目すべき争点が生じ、実務上重要な指針を与えている。

### 目次

- 1. はじめに
- 2. 「ホースリール」事件の概要
  - 2.1 手続の概要
  - 2.2 発明の概要
  - 2.3 当初明細書等の開示
  - 2.4 補正の経緯及び内容
  - 2.5 争点
  - 2.6 無効審判における判断
  - 2.7 裁判所の判断
- 3. 審決及び判決の検討
  - 3.1 「移動」について
  - 3.2 「展開」、「折り畳み」について
- 4. 実務上の指針
  - 4.1 出願人の立場
  - 4.2 第三者の立場
- 5. おわりに

明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正の制限に関して、平成 5 年法律改正以前の特許法では緩やかな基準であった「要旨変更禁止」が規定されていた。

平成 5 年法律改正により、「要旨変更禁止」が大幅に見直され、補正は「願書に最初に添付した明細書等（以下、「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない」ことが規定された（特許法第 17 条の 2 第 3 項）。

改正当初の審査基準では、「当初明細書等に記載した事項の範囲内」は「記載した事項そのもの」に加えて、「記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項」とされていた。この「直接的かつ一義的」という基準は厳格に過ぎるといって批判を受け、平成 15 年 10 月 22 日以降の審査・審判に適用された現行の審査基準では「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』だけでなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載が

ら自明な事項』も含む。」とされた。

本事件においては、当初明細書等に明示的な記載がない事項が補正により追加されたことに対し、「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補正（新規事項を含む補正）であることを理由に補正要件違反であるかが争点となった。

また、本事件の特許権に基づく侵害差止等請求事件においても、新規事項を含む補正であることを理由に補正要件違反であるかが争点とされた。

本事件の争点を考察し、実務上の留意点を考えたい。

## 2. 「ホースリール」事件の概要

### 2.1 手続の概要

#### (1) 特許庁における手続の経緯

出願

- ・平成 14 年 11 月 22 日 特許出願
- ・平成 18 年 6 月 13 日 拒絶理由通知
- ・平成 18 年 8 月 11 日 意見書、補正書
- ・平成 18 年 10 月 31 日 拒絶理由通知（最後）
- ・平成 18 年 11 月 22 日 意見書、補正書
- ・平成 19 年 1 月 26 日 登録

特許無効審判

- ・平成 19 年 8 月 1 日 無効審判請求
- ・平成 20 年 4 月 15 日 審決（請求不成立）

#### (2) 審決取消請求訴訟の経緯

審決取消請求訴訟

- ・平成 20 年 5 月 23 日 出訴
- ・平成 20 年 11 月 26 日 判決（請求棄却）

#### (3) 特許権侵害差止等請求訴訟の経緯

本件特許権に基づく侵害差止等請求訴訟においても、平成 18 年 11 月 22 に提出された補正書

の補正要件（特許法第 17 条の 2 第 3 項）違反が争点とされている。

[ 特許権侵害差止等請求訴訟 ]

- ・平成 19 年 8 月 30 日 出訴
- ・平成 20 年 3 月 31 日 判決（原告勝訴：補正要件違反ではない旨が言及されている。）

[ 特許権侵害差止等請求控訴 ]

- ・平成 20 年 5 月 16 日 出訴
- ・平成 20 年 11 月 26 日 判決（控訴棄却：補正要件違反ではない旨が言及されている。）

## 2.2 発明の内容

新規事項を含む補正に該当し、補正要件違反であるか否かが争われた本件特許の請求項 1 に係る発明（本件特許発明 1）は、次のとおりである。

【請求項 1】

ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、

前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設け、前記フ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ことを特徴とするホースリール。

（下線部は平成 18 年 11 月 22 日付け補正書により補正された箇所を示す。）

## 2.3 当初明細書等の開示

本件特許の当初明細書には、以下の記載がある。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケ

ース状に形成し、当該フレームに天面を形成したことを特徴とするホースリール。

...

【請求項 5】

前記フレームの底面に開口部を設けたことを特徴とする請求項 1 から 4 にいずれか記載のホースリール。

【請求項 6】

前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けたことを特徴とする請求項 5 記載のホースリール。

【発明の詳細な説明】

...

【0022】

加えて、請求項 6 のホースリールにあっては、前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けた。

【0023】

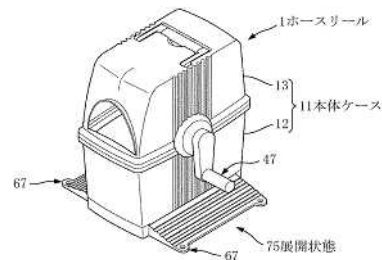
これにより、脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が前記脚部で塞がれる。

...

【0028】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施の形態を図に従って説明する。図 1 は、本実施の形態にかかるホースリール 1 を示す図であり、該ホースリール 1 は、散水用のホースを巻き取る際に使用されるものである。

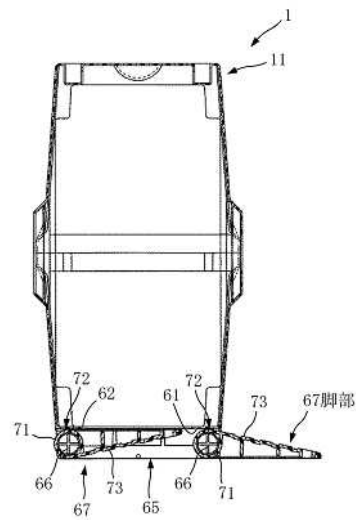


本件【図 1】

...

【0037】

また、前記底面 61 には、横長の脚固定部材 65, 65 が前面側及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材 65, 65 の両端部には、図 8 にも示すように、十字状の軸部 66, 66 が互いに対向する方向へ突設されており、対向した軸部 66, 66 には、同形状に形成された脚部 67, 67 が回動自在に支持されている。

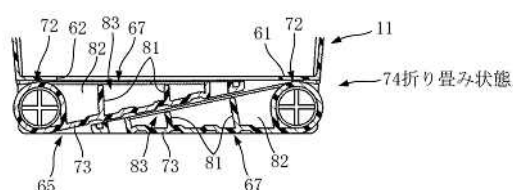


本件【図 8】

【0038】

この脚部 67 の両端部には、前記軸部 66, 66 に外嵌する円筒部 71, 71 が基端部 72 に形成されており、この円筒部 71 には、先端へ向けて延出する上面部 73 が一体形成されている。前記両脚部 67, 67 は、前記円筒部 66, 66 を中心に回動す

ることによって、図9に示すように、両脚部67,67の先端が前記本体ケース11の下部に配置され、両脚部67,67が前記底面開口部62の下部に配置された折り畳み状態74と、図1に示したように、両脚部67,67の先端が本体ケース11より側方へ延出し、かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回転が規制された展開状態75とを任意に形成できるように構成されている。



本件【図9】

【0039】

これにより、展開状態75において、本体ケース11の起立状態の安定化を図れるように構成されており、前記折り畳み状態74にあっては、底面61に開設された前記底面開口部62を前記脚部67,67によって閉鎖できるように構成されている。

【0040】

前記上面部73は、一方の脚部67を他方の脚部67に先行して折り畳んで図9に示した折り畳み状態74を形成した際に、両脚部67,67の基端部72,72より先端側が重なる長さに形成されており、その裏面には、複数のリブ81、・・・と、その両側縁から延出したフランジ82,82とが一体形成されている。このフランジ82,82及び前記リブ81、・・・の高さ寸法は、図8にも示したように、基端部72から先端へ向かうに従って低くなるように設定されており、各脚部67の厚み寸法は、前記本体ケース11に軸支された基端部72から先端へ向かうに従って薄肉になるように設定されている。

【0041】

さらに、両脚部67,67は、図9に示したように、前記折り畳み状態74にて重なり合う全域での厚み寸法の和が、両脚部67,67で最も厚い基端部72での厚み寸法以下となるように、前記重合部83での厚み寸法が設定されており、前記折り畳み状態74において、両脚部67,67が、前記脚部固定部材65の下面より上方に位置するように構成されている。

・・・

【0054】

この状態で、脚部67,67を本体ケース11下部に折り畳むことにより、当該脚部67,67によって底面開口部62を閉鎖することができる。これにより、底部開口部62内に收容した前記接続プラグ51や前記ハンドル47の不用意な飛び出しを防止することができる。

・・・

【0070】

さらに、請求項6のホースリールでは、脚部をフレーム下部に折り畳むことにより、当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖することができる。これにより、開口部内に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することができる。

## 2.4 補正の経緯及びその内容

### (1)平成18年6月13日付け拒絶理由通知書に対する補正

本件特許の請求項1は、平成18年8月11日付け補正書により、以下のように補正された。

【請求項1】

ホースを巻き取るドラムがフレームに回転自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが收容されるケース状に形成し、当該フレームの天面を形成するととも

に、前記フレームの底面に開口部を設け、この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにしたことを特徴とするホースリール。（下線部は平成 18 年 8 月 11 日付け補正書により補正された箇所を示す。）

この際、出願人は、意見書において「底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした」は、出願当初の明細書の段落【0039】から導き出せる自明な事項であると主張した。

## （２）平成 18 年 10 月 31 日付け拒絶理由通知書（最後）に対する補正

この拒絶理由通知書（最後）における拒絶理由は「特許法第 36 条第 6 項 2 号に規定する要件を満たしていない（記載要件違反）」であった。この拒絶理由通知書において審査官は以下の指摘をした。

「請求項 1 には『前記フレームの底面に開口部を設け、この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』と記載されているが、

（１）『脚部』とは何の脚部をいうのか、明確でない。

（２）『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』とは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのか、あるいは、『脚部』を、『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ことをいうのか、明確でない。

よって、請求項 1 に係る発明は明確でない。」

この拒絶理由通知書に対し、平成 18 年 11 月 22 日付け補正書により、請求項 1 を上記の本件特許発明 1 のとおり補正した。

この際、出願人は、意見書において、「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」は、出願当初の明細書の段落【0038】の記載及び図 8、図 9 の開示に基づくと主張した。

## 2.5 争点

### （１）原告（審判請求人）の主張

原告（審判請求人）は、審決取消訴訟（無効審判）において、「本件特許発明 1 の記載のうち、『前記フ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』における『移動』の用語は、当初明細書には一切記載がない。そして、この『移動』に関連しては、当初明細書の段落【0037】及び【0038】に『回動』として記載され、図 8 及び図 9 においても、回動する構造しか記載されていない。一方、『移動』の語は、『回動』のみならず、多くの動きの態様を含んでおり、一義的に明確ではない。また、『移動』は下位概念の『回動』に対する上位概念であり、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る。

このため、『前記フ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』との事項が『当初明細書等に記載された事項』に含まれない。」と主張した。

### （２）被告（審判被請求人）の主張

被告（審判被請求人）は、審決取消訴訟（無効審判）において、「段落【0022】及び【0023】の記載から、当初明細書における脚部は『フレームより側方へ延出した展開状態』と『フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態』との二つの位置及び状態をとることが記載されている。さらに、段落【0070】に記載された効果から、脚部は『開口部内に収納した構成部品の不用意な飛び出しを防止』するために、『フレーム側方へ延出した展

開状態』から『フレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が塞がれる』ような位置及び状態に移動することができるような可動のものであること、そして、移動方法は『回動』(実施例)に限定されず、その他の任意の方法によってもよいことが示唆ないし開示されている。

従って、『前記フ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』との技術思想は当初明細書の記載から自明な事項である。」と主張した。

## 2.6 無効審判における判断

審判官は、当初明細書の段落【0022】の記載から、「当初明細書における脚部は『フレームより側方へ延出した展開状態』と『フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態』との二つの状態を取ることが記載されている。」と認定し、「当初明細書の上記記載によれば、本件特許発明の脚部は『フレーム側方へ延出した展開状態』から『フレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が塞がれる』ような状態に開閉される旨記載されているのであるから、何らかの手段により開閉がなされるものであって、その開閉の具体的態様は実施例に示されている『回動』のみに限定的に解釈されるものではない。」と判断している。

これにより、審判官は、「本件特許発明の請求項1の『前記フ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』との記載が当初明細書の記載した事項の範囲内ではないということはい」と判断した。

## 2.7 裁判所の判断

裁判所は、当初明細書の請求項6、段落【0022】

及び【0023】の記載から、「当初明細書には、フレーム下部に設けられた脚部が、フレームの下部に折り畳まれた折り畳み状態ではフレーム底面の開口部を閉鎖する位置にあり、そこから開口部を閉鎖しない位置に移動することが可能であることが記載されていることは明らかである。」と判断している。

これにより、裁判所は、「本件特許発明1の特許請求の範囲の記載を『前記フ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』と補正したことは、当初明細書に記載された事項の範囲内であり、特許法第17条の2第3項に違反することはないと解するのが相当である。」と判断した。

また、裁判所は、「確かに、段落【0037】及び【0038】には、脚部67が軸部ないし円筒部66を中心にして回動し、この回動により脚部67は『折り畳み状態74』から、側方へ延出した『展開状態75』とを任意に形成できることが記載されている。」と認定しつつも、「段落【0037】及び【0038】は、一実施例のものであり、請求項6、段落【0022】及び【0023】には、『回動』に限る旨の記載はなく、移動することが可能な旨が記載されていると解される。」と判断している。

さらに、裁判所は、「本件補正は、平成18年9月13日付けの拒絶理由通知による指摘を受けて、脚部について開口部を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのではなく、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ことを明りようにしたことが明らかである。」と判断している。

## 3. 審決及び判決の検討

### 3.1 「移動」について

審決及び判決において、「前記フ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」という補正が「当初明細書に記載された事項」に含まれると判断された際に、その根拠とされた当初明細書の記載は、

「フレーム下部に設けられた脚部が側方へ延出した展開状態とフレーム下部に折り畳まれた折り畳み状態との間で開閉される（請求項6、段落【0022】）

である。

また、判決においては、

「脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が脚部により塞がれる」（段落【0023】）

の記載も根拠とされた。

これらの記載を検討すると、「脚部が展開状態と、開口部を塞ぐ折り畳み状態との間で開閉される」旨が記載されていると考えられる。つまり、当初明細書等には「脚部が開口部を開閉する」旨が記載されているのである。

本件補正は、この「脚部が開口部を開閉する」旨を「（脚部が）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」と言い換えただけと考えることができる。

つまり、「移動」の用語は、原告が主張するように「回動」を上位概念化したものではなく、「開口部を開閉する」旨を言い換える際に用いられたと考えることができる。また、「開口部を開閉する」旨を言い換えたに過ぎないため、「移動」の用語が加えられたことにより、新たに追加される事項はないと考えることができる。

さらに、補正の根拠とされた当初明細書の記載には、脚部が「回動」するとの記載がないことは明らかである。

これらからも、「移動」という用語が加えられたことを理由にして、その補正が新規事項を含むということにはならないと考える。

### 3.2 「展開」「折り畳み」について

当初明細書の請求項6及び段落【0022】には、「フレームより側方へ延出した展開状態と、フレーム下部に折り畳まれ開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けた」と記載されている。

この請求項6を段落【0023】の記載を考慮して書き直すと、「フレームより側方へ延出した展開状態で開口部を閉鎖しない位置と、フレーム下部に折り畳まれ開口部の下部に配置された折り畳み状態で開口部を閉鎖する位置との間で開閉される脚部を設けた（下線部は書き直した部分を示す。）とすることができる。

この記載と、本件特許発明1の補正部分である「前記フ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」とを比較する。すると、この補正は、「…展開状態」及び「…折り畳み状態」が削除され、概念的に上位の事項に補正されたと考えることができる。

「展開状態」及び「折り畳み状態」が削除され、概念的に上位の事項に補正されたことについては、無効審判及び審決取消訴訟において争点とされなかった。

そこで、この補正が新規事項を含むかを検討する。

このような補正に対して、審査基準では、「請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、

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（削除する事項が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は、新たに追加される事項がないから、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正といえる。（符号、は執筆者が付記）」と記載されている。

そこで、この基準に照らして本件補正を検討する。

先ず、上記の要件である削除された「展開状態」及び「折り畳み状態」が本来的に技術上の意義を有するかについて検討する。

「展開」の意味は「のべひらくこと。また、広く広がること。」であり、「折り畳む」の意味は「折って重ね合わせ、小さくする。」である(広辞苑 第六版)

つまり、本件における「展開状態」は脚部をフレームより側方へ延出し、のべひらいた状態を意味することになり、「折り畳み状態」は、脚部をフレーム下部に折って重ね合わせ、小さくした状態を意味することになる。

このような意味の「展開状態」は、脚部をフレームより側方へ延出させ、のべひらかせることにより、起立状態の安定化を図るといった技術上の意義を有すると考えることができる。

また、「折り畳み状態」は、脚部をフレームに取り付けたままで折って重ね合わせ、小さくした状態に容易に変位させることにより、脚部をフレームから取り外し、開口部を閉鎖する位置に取り付け直すような手間を要せず、容易に開口部を閉鎖できるという技術上に意義があると考えることができる。

したがって、削除された「展開状態」及び「折り畳み状態」は本来的に技術上の意義を有すると考えることができる。

次に、上記の要件である補正「前記フ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」により新たな技術上の意義が追加されないかについて検討する。

この補正により、フレーム下部に折って重ねる形態の脚部ではなく、フレーム下部に付け替える等により開口部を開閉させる別形態の脚部が含まれることになった。このため、この補正により、構造を簡単にすることができるという

新たな技術上の意義が追加されると考えることができる。

したがって、この補正により新たに追加される事項があるため、新規事項を含む補正であると考えられることができる。

一方、上記の要件である削除された「折り畳み状態」及び「展開状態」が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明であるかについて検討する。

上述したように「折り畳み状態」及び「展開状態」には本来的に技術上の意義を有しているものであるため、任意の付加的事項でないと考えられることができる。

この点からも、新規事項を含む補正であると考えられることができる。

したがって、「展開状態」及び「折り畳み状態」が削除され、概念的に上位の事項にした補正は、当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加され、新規事項を含むと考えることができる。

なお、この基準の判断に際し、補正制限の制度の趣旨である「出願人と第三者の利益の調整」という観点により「技術上の意義」及び「付加的事項」が判断されることが必要と考える。

それは、当初明細書の請求項の発明特定事項が「本来的に技術上の意義を有さない」又は「任意の付加的事項である」と判断され、概念的に上位の事項に補正することが認められた場合には、当初明細書等の記載内容を信頼する第三者が不足の不利益を受けることになりかねないからである。このため、「技術上の意義」及び「付加的事項」を判断する際には「出願人と第三者の利益の調整」に従い、厳格に判断するべきと考える。

#### 4. 実務上の指針

実務上、新規事項を含む補正であるかが検討されるのは以下の場合が考えられる。



出願人の立場であれば、特許出願をした後に他者の製品等を権利範囲に含めつつ、新規事項を含まないように補正する場合が考えられる。また、審査、審判及び訴訟段階において、自己の特許出願又は特許権に対して、新規事項を含む補正であるかが争われた場合が考えられる。

一方、第三者の立場であれば、他者の出願中の特許出願において、補正が可能な範囲を考慮して、その権利範囲に含まれないように自己の製品等を設計する場合が考えられる。また、審判及び訴訟において、他者の特許権に対して、新規事項を含む補正であることを争う場合が考えられる。

それぞれの場合において、今後の実務上の指針として考えられることを述べる。

#### 4.1 出願人の立場

##### (1) 補正する場合

特許出願をした後に他者の製品等が権利範囲に含まれるように補正する場合を考える。

この際、まずは、補正前の請求項に記載された発明と他者が実施している製品等との相違点を明確にする。

次に、相違点である発明特定事項を他者の製品等が含まれるように補正する。さらには、その製品等が設計変更された場合も権利範囲に含まれるように、設計変更の態様を見越した補正をすることが望ましい。

この際、当初明細書等に記載がない事項を含まなければならない場合には、補正により追加される事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」であることが客観的に理解できることが望まれる。そのためには、補正により追加される事項が当業者の出願時の技術常識から明らかであることを示す資料を用意し、補正とともに特許庁へ提出することが望ましいと考える。

また、自明な事項の範囲は、実施例に記載さ

れた事項のみから判断するのではなく、明細書等の全体に記載された事項から判断することに留意すべきである。実施例に記載された発明は、それに限定する旨の記載がなければ、一実施例に過ぎないため、実施例に記載された事項のみから自明な事項を導き出したのでは限定された事項が導き出されるに過ぎないおそれがあるからである。

また、他者を牽制することを重点にした場合には、「当初明細書等の記載から自明な事項」を広く解釈し、他者の製品等を権利範囲に含める補正をすることも考えられる。この場合、その後の審査等で新規事項の追加が争点となり、それを理由に権利化されない可能性がある。このため、この特許出願で自己の製品等の保護も目的とする場合には、補正内容を含む発明を分割出願する方策をとるべきである。このようにすれば、分割出願の審査等において新規事項の追加を争いつつ、もとの特許出願は早期に権利化することができ、自己の製品等を早期に保護することができるからである。

また、他者の製品等を権利範囲に含めるために請求項に記載された発明の特別な技術的特徴を変更する補正が必要になる場合がある。この場合、平成19年4月1日以降の出願であれば、拒絶理由通知を受けた後には特別な技術的特徴を変更する補正が認められないこと（いわゆる「シフト補正禁止」）に留意すべきである。つまり、拒絶理由通知を受けた後に特別な技術的特徴が変更された発明を権利化するためには分割出願をしなければならない。

##### (2) 審査、審判、訴訟において争われた場合

拒絶理由通知、拒絶査定不服審判、無効審判、審決取消訴訟及び侵害訴訟において、新規事項を含む補正であるかが争われた場合を考える。

この際、「当初明細書等に記載した事項」から導き出される発明を検討し、導き出された発明

から補正が自明であることを主張すればよいと考える。

上述したように、実施例に記載された発明は、それに限定する旨の記載がなければ、一実施例に過ぎないため、実施例の記載のみから自明性を検討するのではなく、当初明細書等の全体の記載から自明性を検討すればよい。

また、自明性を主張する際に補正制限の制度の趣旨である「出願人と第三者との利益の調整」という観点から、出願人の保護に厚すぎるものではない旨もあわせて主張するとよいと考える。

## 4.2 第三者の立場

### (1) 自己の製品等を設計する場合

他者の出願中の特許出願において、補正が可能な範囲を考慮して、その権利範囲に含まれないように自己の製品等を設計する場合を考える。

この際、まずは、他者の出願中の特許出願の明細書等に記載された事項を適確に把握する。

上記4.1(1)で述べたように、「当初明細書等の記載から自明な事項」は、明細書等の全体に記載された事項から判断されるため、実施例の記載のみに捕らわれずに自明の範囲を判断すべきである。なお、実施例に記載された事項に限定する旨の記載がある場合には、その事項に限定されることを考慮すべきである。

次に、他者の特許出願が「当初明細書等の記載から自明な事項」の範囲で補正された場合の仮想クレームを想定する。その仮想クレームの権利範囲に含まれないように自己の製品等の設計を検討する。

一方、設計後の自己の製品等が、関連する他者の特許出願における「当初明細書等の記載から自明な事項」でない構成を有するか否かという観点からも検討することが考えられる。

自己の製品等が他者の特許出願の「当初明細書等の記載から自明な事項」でない構成を有し

ているのであれば、その特許出願において、その内容を含む補正が行なわれたとしても新規事項を含む補正として認められないからである。

### (2) 審判、訴訟において争う場合

無効審判、審決取消訴訟及び侵害訴訟において、他者の特許権に対して、新規事項を含む補正であることを争う場合を考える。

この際、当初明細書に明示的に記載された事項と、補正後に記載された事項との相違点を適確に把握する必要がある。

特に、当初の請求項に記載された発明特定事項が削除されたり、変更されたりしている点には留意すべきである。

この場合、その変更によって実質的に追加される事項が存在するかを検討することが必要である。本事件のように同じ内容を言い換えたにすぎない場合には、追加される事項はないため、新規事項を含む補正にはならないからである。

次に、補正により追加される事項が有ると判断した場合、それが「当初明細書等の記載から自明な事項」であるかを判断する。この場合、上述したように、明細書等の全体に記載された事項から判断されるため、実施例に記載された事項に限定する旨の記載がある場合を除き、実施例の記載のみに捕らわれないことに留意すべきである。

また、「当初明細書等の記載から自明な事項」を判断する場合には、補正制限の制度の趣旨である「出願人と第三者との利益の調整」という観点からも検討する。その結果、第三者が不足の不利益を受けることになると判断できるのであれば、その旨を主張するとよいと考える。

## 5. おわりに

補正の制限に関する「当初明細書等に記載した事項」として、「当初明細書等の記載から自明

な事項」を判断する際、補正制限の制度の趣旨である「出願人と第三者との利益の調整」の観点に基づいて判断されることは間違いない。

この判断は、平成5年法律改正前の緩やかな基準である「要旨変更禁止」における判断よりも厳しく、平成5年法律改正当初の審査基準に示された「記載した事項そのもの」に加えて「記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項」という厳格に過ぎる基準における判断よりも緩やかなものとなるはずである。

一方、この判断において、審査官、審判官及び裁判所のブレが少ないことが期待される。

この点からすると、審査・審判段階では補正によってどのような事項が含まれることになるかを想定し難いため、「出願人と第三者との利益の調整」という観点だけに基づいて判断することは困難であり、判断のブレが生じる要因になるのではないだろうか。

このため、明細書等のみから判断できる基準が採用されることが望ましいと考える。

このような立場から考えると、現状の基準において「当初明細書等の記載から自明な事項」の解釈は厳格に行なわれることが望ましいと考える。

## 注 記

- 1) 平成15年審査基準 第 節及び第 節