



明細書の開示が特許法の中で果たしている役割について（日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第34号 明細書を巡る諸問題）

前田, 健

(Citation)

パテント, 66(3):150-161

(Issue Date)

2013-02-01

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90003676>



明細書の開示が特許法の中で果たしている 役割について⁽¹⁾

神戸大学准教授 前田 健

目 次

1. はじめに
2. 開示要件（実施可能要件とサポート要件）の機能
 - (1) 実施可能要件（36条4項1号）
 - (2) サポート要件（36条6項1号）
 - (3) 明細書制度の構造：1つの開示要件と特許法における役割
 - (4) 実施可能要件とサポート要件の区別について
 - (5) まとめ
3. 補正・訂正における新規事項の追加
 - (1) 問題意識
 - (2) 従来の実務における新規事項の判断基準
 - (3) 新規事項追加禁止の意義
4. 明細書に関する諸制度と開示要件の判断について
 - (1) 優先権基礎出願
 - (2) 出願分割
 - (3) 引用発明の適格性について
5. まとめ

1. はじめに

本稿の主題は、明細書の開示が特許制度の中でどのような役割を果たしているのかについてである⁽²⁾。換言すると、特許制度は出願人に明細書とクレームを提出させて、その上で権利を付与するという仕組みをとっているが、このような仕組みを採用したことによってどのような意味があるのかという点を理解しようとするものである。

明細書の開示の役割については、「公開代償説」が一般的である⁽³⁾。つまり、発明を公開させ世の中に広く利用可能にすることの代償として、特許権という独占権が付与されるという考え方である。本稿はこの考え方に、少なくとも抽象的レベルにおいて、異論を唱えるものではない。

本稿が問題としたいのは、明細書の開示内容から、具体的にどの範囲までが独占権付与の対象として正当化されるのかという点なのである。明細書の開示内容と、クレームで請求されている権利内容というものは、

-
- (1) 本稿は、2011年1月に中央知的財産研究所「明細書を巡る諸問題」研究会における筆者の報告原稿に大幅な加筆・修正を加えたものである。研究会後、報告の内容を発展させた論文として、前田健『特許法における明細書による開示の役割—特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』（商事法務、2012）（以下、「前田『明細書開示』」として引用する。）を出版した。本稿は、同書のうち明細書を巡る実務に密接にかかわる部分を、抽出し簡潔にまとめたものと位置付けることができる。より詳しい議論や本稿では触れられなかった論点に興味を持たれた読者はそちらも参照されたい。なお、本研究に際しては、科学研究費補助金（課題番号23730117）の助成を得た。
 - (2) 同様の主題を扱ったものとして、潮海久雄「特許法において開示要件（実施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究16号131頁（2007）。
 - (3) 吉田広志「判批」判例評論631号31頁（2012）は、公開代償説が根強く主張されているが、その中身についてはよくわからない部分があるとしている。

常に完全に対応しているといえるわけではない。明細書に開示された内容は、ある具体的な実施例や実験結果およびその説明であるが、クレームの内容はそれを抽象化し一般化した内容となっている。そこでは、常に「実際に」やったことよりも少し「広い」内容が権利として請求されており、そしてそのような「広い」権利の付与は、特許法上、正当なものとして広く承認されてきている⁽⁴⁾。要するに、発明者が実際に解明し公開した内容と権利が付与される内容には差があり、公開を基礎にどこまでの限度なら権利を付与してよいのかということが特許法における基本的な問題として常に存在するということなのである。

本稿の理解では、開示要件（本稿では、実施可能要件（36条4項1号）及びサポート要件（36条6項1号）のことをこう呼ぶ）がこの問題を規律している。すなわち、開示要件は、明細書に公開された内容（＝実際の発明内容）に比べてどこまでの広い保護を肯定してよいのかという問題を規範的に規律する役割を担っている。この点は、開示要件の判断基準を調節することによって、特許権の保護の限界を政策的に調節できることを意味する⁽⁵⁾。

本稿では、以上の点を明らかにしその示唆するところを具体的に示すために、主に3つの点について論じる。

第一に、開示要件（実施可能要件とサポート要件）が特許法において果たしている役割である。その具体的な内容について、裁判例等を示しつつ、趣旨を明らかにしていきたい。

第二点目は、補正・訂正における新規事項の追加と開示要件の関係である。本稿が考えるような明細書制度の全体像を前提にしたときに、新規事項の追加という要件が、開示要件の補正・訂正の場面におけるコロラリーとして理解できることを示す。

最後に、「明細書に記載があること」を求める要件は特許法の中に多数存在するが、それらの要件と開示要件の関係も多くの場合、開示要件のコロラリーとして理解し得ることを示す。

これらの作業を通じて、本稿の考える明細書の開示の役割を簡潔にお伝えしたいと思う。

2. 開示要件（実施可能要件とサポート要件）の機能

（1）実施可能要件（36条4項1号）

36条4項1号は、発明の詳細な説明に「当業者が発明の実施をできる程度に明確かつ十分に発明の詳細な記載をしなければならない」としている。

最初に確認しておきたいのは、実施可能要件において実施可能にすることが求められている「発明」の対象である。ここで実施可能にしなければならないとされているのは、クレームに係る発明であり、クレームの内容が実施可能になるだけの記載があるかが問題になる⁽⁶⁾。当然のようであるが留意すべき出発点である。

実施可能要件は、発明の詳細な説明に記載すべき内容を規律する要件である。実施可能要件においてはクレームに係る発明の実施ができる程度の記載が求められているが、そこで求められている記載の程度を理解するには、まず「実施」の意義を理解する必要があることになる。

ここで、「実施」とは、現在の判例や審査基準においては「製造」かつ「使用」できることと理解されて

(4) 特許法のこのような特徴をはじめに理論的な位置づけを与えようとしたものとして、プロスペクト理論（Kitch, E., The Nature and Function of the Patent System, J. L. Econ. 265 (1977)）がある。この理論の位置づけについては、さしあたり田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究 20 号 1 頁（2008）、田村善之「イノベーションと特許制度」高林龍・三村量一・竹中俊子編『知的財産法の理論的探究（現代知的財産法講座 1）』（日本評論社、2012）3 頁、前田『明細書開示』・245 頁以下を参照。

(5) 開示要件が特許保護の範囲を調整しうることを指摘するものとして、Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Columbia Law Review 839 (1990)。そこからさらに進み、それが政策ツールの 1 つとなることを指摘した論文としては、Burk, D. L. and M. A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575 (2003)。潮海・前掲注 2) 144 頁、齋木教朗「知的財産高等裁判所第 3 部言渡し直近特許判例の分析」L&T50 号 59 号がこれらの考え方を紹介している。本稿の考え方については、前田『明細書開示』200 頁、417 頁などを参照。

(6) 審査基準第 I 部第 1 章 3.2 (3) は「条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことである」とする。

いる⁽⁷⁾。製造かつ使用できるということには、次の2つの意味が含まれると解される。

第1は、クレームにかかる発明の構成要件を物理的に再現できることである。たとえば、純度93%以上のXという物質のクレームならば、物質Xを93%以上に精製することができるかどうかという点がそもそも問題となる⁽⁸⁾。

第2に、物理的・形式的に発明の構成要件を再現できるとどまらず、クレームに係る発明が、明細書に示された所期の作用効果を示すといえるかどうかが問題にされる。クレームにふくまれる発明すべてが、所期の作用効果を示すことが明細書から確認できない場合、その発明は「使用できない」とされて実施可能要件を満たさないとされている裁判例が多く存在する⁽⁹⁾。

実施可能要件とは、発明が実施すなわち製造かつ使用できること、更にいいかえると、クレームの構成を物理的に再現でき、それが所期の作用効果を発揮することが確認できるだけの記載を、明細書に求める要件だといえる。

たとえば、知財高判平成21年4月23日⁽¹⁰⁾は、セボフルランなどの麻酔薬に水をまぜてその安定性を増すという発明についてであったが、そこでは「150ppm以上の水を含む」とのみ特定されているクレームが実施可能要件を満たすかが問題になった。構成を物理的に再現すること自体は、水を量って混ぜればよいだけなので、その意味では本件の実施は容易に可能なはずであった。しかし、裁判所は、「組成物の発明においては、当業者にとって、当該組成物を構成する各物質名及びその組成割合が示されたとしても、そのみによっては、当該組成物がその所期する作用効果を奏するか否かを予測することが困難であるため、当該組成物を容易に使用することができないから、そのような発明において実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明に、当該組成物がその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要する」と述べ、実施可能要件の充足を否定している。

次に、実施可能要件を満たすために発明の詳細な説明に必要な記載の程度は、条文では「明確かつ十分」な記載とされている。しかし、実務上は当業者が実施をするのに「過度の試行錯誤を要しない」程度の記載があるかどうかによって判断されている⁽¹¹⁾。ここで、この「過度」という言葉は評価概念であって、決して事実概念ではないことに注意したい。上述のセボフルランのケースにおいては、明細書に示されたデータからでは150ppm以上の濃度なら必ず効果を発揮するとは言えないと判断されたからだが、当業者が「適度」な試行錯誤を追加すれば、150ppm以上で効果を発揮することが確認できると判断してしまえば、権利付与を認めるという判断を行うことも可能だったのである。

ここで論じたいのは個別のケースの適否ではなく、判断基準を上下することによって、明細書の記載内容と許される権利の範囲の限界の関係を上下できるということを指摘しておきたい。裁判所の基準の設定の仕方によって、保護の限界が上下されることになるのであり、好むと好まざるとにかかわらず保護範囲の設定の政策ツールとして機能するのである。

(2) サポート要件 (36条6項1号)

36条6項1号によれば、クレームの記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載した

(7) 審査基準第1部第1章3.2.1(2)において、物の発明が実施できるといえるためには、作ることができることと使用することができる必要があるとされている。また、知財高判平成17年6月30日・平成18年(行ケ)第10280号、知財高判平成19年7月19日・平成18年(行ケ)第10487号ほかも参照。いずれも物の発明に関するものであるが、方法の発明でもパラレルに考えられる点については、前田『明細書開示』54-71頁を参照されたい。

(8) 東京地判平成20年11月26日判時2036号125頁「高純度アカルボース事件」参照。

(9) 一例として、知財高判平成17年11月22日・平成17年(行ケ)第10341号、知財高判平成19年11月29日・平成18年(行ケ)第10015号、知財高判平成21年4月23日・平成18年(行ケ)第10489号などがある。

(10) 前掲注9参照

(11) 審査基準第1部第1章3.2(2)、知財高判平成17年11月17日・平成17年(行ケ)第10368号ほか多数。前田『明細書開示』64頁参照。

ものであること」と適合するものでなければならぬとされている。

遅くとも昭和 62 年改正以降は、現在の文言の条文が存在していたが、現在のような運用が確立するのは、平成 15 年の審査基準改訂以降である⁽¹²⁾。それ以前は、クレームと発明の詳細な説明の形式的な対応関係しか審査されなかったが、平成 15 年以降の審査基準では、実質的な対応関係を審査するということになっている。審査基準においては「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否か」が問題とされる⁽¹³⁾。

この考え方は、裁判例においても採用されている。この点を明らかにしたのが平成 17 年のパラメータ特許事件の大合議判決である⁽¹⁴⁾。この判決は、サポート要件の判断は「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が…発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して」判断すべきだと述べている。これは、審査基準とほぼ同じ内容をいうもので、以降の裁判例でもこの基準が採用され⁽¹⁵⁾、これがサポート要件の判断基準として定着してきているといえることができる。

パラメータ特許事件大合議判決の事案は、「偏光フィルムの製造法」という発明に関するものである。問題となったクレームは、ある 2 つの変数により規定された条件下で、フィルムを作成すればある効果を持ったフィルムを作ることができるというものである⁽¹⁶⁾。明細書には実施例が 2 例、比較例が 2 例しか開示されていないのに、クレームに示された数式で、効果を持つものと持たないものを二分できるのかが問題とされた。判決は、「本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえない」として、サポート要件を満たさないと判断した。

この事案における問題の構造を考えてみると、実施可能要件のところで取り上げた上述のセボフルランについての判決と問題構造が同じであることに気付く。両方とも、ある数値範囲で示されたものがクレームされ、その数値範囲を支えるだけのデータがあるかという点が問題視されている。というのも、実施可能要件における所期の作用効果を発揮することができるかという判断がなされ、サポート要件においては「課題を解決できるか」という判断において作用効果を奏するかどうか判断されている。両者は言葉こそ違え、ほぼ同じ内容の判断がなされているのである⁽¹⁷⁾。

(3) 明細書制度の構造：1 つの開示要件と特許法における役割

以上を踏まえて、実施可能要件とサポート要件の関係をまとめたい。

まずいえることは、実施可能要件は形式的には発明の詳細な説明を対象にし、サポート要件はクレームを対象にするという違いはあるにせよ、結局のところクレームと明細書の対応関係を問題にしているという点は共通していることである。また、判断しようとしている内容も、実施可能要件の方は、クレームに含まれるものがすべて再現可能でありかつ作用効果を奏するのかという点を問題にするのに対し、サポート要件の方は作用効果を奏するかという点のみをピックアップしている点において異なるともいえるが、再現可能か

(12) 前田『明細書開示』38-39 頁参照。

(13) 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.2 (1)

(14) 知財高判平成 17 年 11 月 11 日判時 1911 号 48 頁「パラメータ特許事件」

(15) 知財高判平成 18 年 10 月 4 日・平成 17 年（行ケ）第 10579 号、知財高判平成 21 年 6 月 30 日・平成 20 年（行ケ）第 10286 号など。

(16) 【請求項 1】…偏光フィルムを製造するに当たり…、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲である…ことを特徴とする偏光フィルムの製造法。 $Y > -0.0667X + 6.73$ …… (I) $X \geq 65$ …… (II)

(17) 吉田・前掲注 3)・182 頁は、サポート要件を実質的に判断するものであり、そのようなサポート要件の実質化という実務の傾向を象徴するものとみている。そして、そのような立場は、「サポート要件はクレームを遇して公開代償説の実質性を担保するために、両者は相互に補い合う関係であっていわばコインの裏表の関係にあり、特許性については両者を渾然一体として判断して構わない、という立場」（吉田は「裏表説」と呼ぶ）を表しているものと見ている（同 181 頁）。潮海・前掲注 2) 136 頁もそのような立場が従来の実務の大勢であったと分析している。

という点は作用効果を発揮するか的前提条件に含まれると考えれば、これも本質的な違いとはいえないことになる。

記載の程度について、実施可能要件には「過度の試行錯誤」という基準があるのに対し、サポート要件にはそれに対応する基準がない点は大きな違いといえる。しかし、これも本質的な違いというよりは、実施可能要件の方が運用の歴史が長く判断基準の明確化が図られていることを示すにとどまるといえるだろう。また、当業者を基準に判断しようとしている点も、両要件を区別できないものになっている。

以上によれば、実務での一般的な運用を前提にする限り、実施可能要件とサポート要件を理論的に区別できる点はほとんどみあたらないといえることができる⁽¹⁸⁾。

2つの要件は、結局のところ、明細書の開示内容に比べて権利範囲が広すぎるクレームが特許として独占されることがないようにするという機能を担っている点で区別は不可能だと考える。本稿では実施可能要件とサポート要件を「開示要件」と呼ぶが、開示要件は、発明者が実際に発明しかつ明細書に公開したことに対して、どこまでなら独占権を与えてよいかを規律している要件といえる。つまり、開示要件は、特許の保護限界を規律する役割を担っている要件といえる⁽¹⁹⁾。

(4) 実施可能要件とサポート要件の区別について

とはいえ、実際に特許法に実施可能要件とサポート要件という2つの要件が別個のものとして法律に定められている以上、それを区別できないと言い切ることは躊躇を覚える。2つの開示要件の機能が、究極的には明細書の開示内容と権利範囲の適切な関係を保つものであるといえたとしても、さらに細かく分類することが可能で2つを区別する実益があることまでを否定することにはならないからである。

本稿においてもすでに述べたように、実施可能要件は発明を所与のものとしたときに明細書の開示が十分かを問う要件である一方、サポート要件は明細書の開示を所与のものとしたときにクレームに係る発明が十分なサポートを受けたものかを問うものである点で、観点が異なる。そのため、ある特定の問題を考えるときには、両要件のうちいずれか一方のみを適用する方がわかりやすい場合があることは否定できない。また、クレームと開示の対応関係を問う際に、明細書の開示に照らしてクレームの構成が物理的に再現可能といえるかを単に問うているのか、そこから進んで所期の作用効果を奏するかを問うているのかという問題を区別することに、問題の所在を整理できるという点において一定の実益がある場合もあるだろう。

しかしながら本稿は、基本的にはこれらの問題は厳密には区別することは不可能、または大きな実益をもたらすものではないと考えている⁽²⁰⁾。特に裁判所において審理範囲に制限がある現状において⁽²¹⁾、区別を貫いて得られる利益よりは手続の無駄などの方が大きいと思われる。区別は思考の整理のための便宜としては有益だが、突き詰めた区別はかえって有害である。

これに関して、知財高裁平成22年1月28日判決について簡単にコメントしておきたい⁽²²⁾。

この判決は、36条4項1号の要件と6項1号要件の趣旨が違うことを強調し、両要件を全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一の事項を二重に判断することになりかねないので、許されないと述べている。

たしかに条文解釈の原則論から言えば、両要件にあらゆる意味で違いがなくどちらかの要件に一本化でき

(18) なお、南条雅裕「我が国におけるサポート要件の導入の必要性及びその実務の在り方についての一考察」知財管理53巻11号1707頁は、平成15年審査基準改訂によるサポート要件導入に際して、両要件の整理・区別が困難になる可能性を指摘していた。

(19) 詳細については、前田『明細書開示』200頁以下を参照。

(20) 両要件の区別の在り方については、前田『明細書開示』296頁以下で詳しく論じたのでそちらを参照されたい。

(21) 最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁の射程がどうなるかは必ずしも明確ではないものの、実施可能要件とサポート要件は条文が異なる以上、審判段階で判断されていなければ裁判所でもう一方を判断することはできないと思われる。

(22) 知財高判平成22年1月28日判時2073号105頁「フリバンセリン事件」。前田健「実施可能要件とサポート要件」別冊ジュリスト209号（特許判例百選（第4版））46頁も参照。

と考えてしまうことは問題があることになる⁽²³⁾。しかし、裁判所が説得的な使い分けの方法を提案できているのかというと残念ながらそうは思えない。

裁判所によると、実施可能要件は、発明を公開した代償として独占権が与えられるという目的を達成するためにあり、サポート要件は、開示された技術的事項の範囲を超える広範な技術的範囲に独占権を付与すると公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するから設けられている。この2つの趣旨はほとんど同じことを言っているようにも思える。また、具体的な判断基準として、サポート要件は、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明に記載された技術的事項の範囲内であるかを判断すればよく、その判断は記載されている技術的事項を形式的に理解することで足りるとしているが、形式的に判断するならば、サポート要件はほとんどの場合において自動的に満たされることになってしまい、サポート要件は存在する意味がなく実施可能要件に一本化すれば足りる要件となってしまうのである⁽²⁴⁾。

むしろ、この判決は、医薬用途発明に薬理試験データをほぼ必ず要求する現在の特許庁の実務に警鐘をならすことが主たる目的であって⁽²⁵⁾、両要件の区別に関する判示は射程をサポート要件に限定するために述べているにすぎないと理解すべきと考える⁽²⁶⁾。

(5) まとめ

以上によれば、開示要件（実施可能要件およびサポート要件）は特許法において、保護の限界を決める作用を果たしている。すなわち、明細書に開示された内容によってクレームを書くことで権利を取得しうる範囲が決定され、それを超える内容を含むクレームは開示要件に違反すると判断される。この限界を私は「保護限界」と呼んでいる⁽²⁷⁾。

両要件には具体的適用の場面において若干の役割分担がある可能性は否定できないが、究極的には、明細書の開示内容と権利内容の対応関係を確保するという機能を果たすためのものであるという点は共通している。

3. 補正・訂正における新規事項の追加

(1) 問題意識

上述のような開示の役割を前提にすると、明細書およびクレームに対する修正を許す場合に、以下に論じるように、少なくともある種の制限を課す必要があることになる。

特許法は先願主義を採用しており、最初に出願をしたものだけが特許権を得ることができる。また、補正や訂正によっても出願日は変わらないということが前提となっている。したがって、仮に補正によって、特許を取得しうる範囲を広げることができるなら、先願主義の原則と抵触することになる。

したがって、明細書の開示により特許の保護限界が定まっているとするならば、その保護限界を広げるような明細書の補正は許されてはならない、というのがもっとも基本的なルールとなるはずである。一方、クレームのみの補正は、基本的には特許の保護限界を広げる結果にならないのが通常であるから⁽²⁸⁾、それが保

(23) 吉田・前掲注3) 182頁も同様の点を指摘するが、大きな反論にはならないとみている。

(24) 吉田・前掲注3) 185頁は、本判決によっても特許庁は条文を36条4項1号に差し替えれば再び拒絶しうることは指摘しており、両者の区別に固執することに実益を見出しにくいと指摘している。注25も参照。

(25) 判決は、サポート要件を上記のように形式的に理解することによって、技術的事項が確かであることを示す具体的な記載を欠いている本件の医薬の用途発明（薬理データの不存在が問題視されていた）も、サポート要件を満たしていると判断した。ただし、裁判所は36条4項1号による拒絶の可能性を否定しておらず、本件は差戻後、特許庁により実施可能要件を満たさないものとして、拒絶査定不服審判不成立審決を受けている（不服2006-027319）。

(26) 平嶋竜太「サポート要件と実施可能要件の関係」ジュリスト1420号324頁（2011）は、従来の実務を、カテゴリカルに発明の詳細な説明における薬理データ等の記載を要求しており過度に厳格に運用されていたと評している。

(27) 前田『明細書開示』5頁、201頁

(28) ただし、クレームの補正・訂正によって、明細書に開示されていると判断される内容が変化するということは、例外的に起こるかもしれない。最判平成3年3月19日民集45巻3号209頁「クリップ事件」は、逆にクレーム以外の訂正に

護限界を超える（開示要件に違反する）ものでない限り、少なくとも先願主義との関係においては補正を許さない理由がないとも考えられる。

このように考えると、クレームの補正については、開示要件に違反するような補正をしてはならないという点⁽²⁹⁾、明細書（発明の詳細な説明・図面）の補正は、保護限界を広げるような補正をしてはならないという点が、補正・訂正のいかなる時点においても基本的なルールになるといえる。

そして、本稿の理解では、この補正・訂正の基本的なルールというのが、いわゆる「新規事項追加の禁止」であると考えている。現在の特許法において、時期を問わず補正・訂正において要求される要件は新規事項追加の禁止しかない。補正・訂正の制限の要件を考えるに際しては、補正においては審査の効率性の確保、ある段階を過ぎたのちの補正や低姿勢においては第三者の予測可能性の確保を、考慮すべきことはいうまでもない。しかし、条文の構造上、それらについては他の要件においてしか考慮できないと考えざるを得ない。

（2）従来の実務における新規事項の判断基準

実務においては、従前は、新規事項追加が許される場合は比較的厳格に認定されてきたといわれている⁽³⁰⁾。吉田は、新規事項追加禁止の判断基準について、「出願時限度説」と「文言限度説」の対立があるという分析をしているが⁽³¹⁾、その整理に従うなら、特許の実務は文言限度説に近い考え方をとっていたといえる⁽³²⁾。具体的に言えば、冷凍時に凍結しないという特性を持つ「あん」の発明に関して、当初のクレームは「あん」の用途に限定がなかったものを「アイスクリーム用」という限定を付す補正に関して⁽³³⁾、当初明細書に「アイスクリーム」という言葉が存在しなかったことだけを理由に補正を否定するとしたら、それは文言限度説的な考え方であるといえる⁽³⁴⁾。

このような傾向は、ごく近年に至るまで実務の趨勢であったといえる。平成 15 年東京高裁判決⁽³⁵⁾（およびそれに依拠した平成 15 年改訂審査基準）は、当初明細書等に記載した事項とは、明細書に「明示的に記載された事項」だけでなく、当初明細書等から「自明」な事項も含むという基準を採用し、平成 20 年の除くクレーム大合議判決⁽³⁶⁾までは一貫して基準とされてきた。この基準に依拠して、多くの裁判例が、新規事項追加の可否を文言上の足がかりがあったかどうかを判断の基準としてきた⁽³⁷⁾。

よりクレームが減縮して解釈された事件である（しかし、この判決には批判も強い。辻居幸一「クレーム以外の訂正によるクレームの減縮」『特許判例百選（第 4 版）』126 頁参照。）

- (29) このような理解は、アメリカ法の運用と近い面がある。同様の理解を示すものとして、大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件に関する考察」知財管理 56 巻 12 号（2006）1851 頁。アメリカ法では Written description という要件が、当初明細書においてクレームが明細書の開示によりサポートを受けた範囲のものであるかどうかを判断するのに用いられる一方で、クレームの補正が許される範囲のものであるか否かもこの要件のみで判断されている。補正の場面においては、新規事項追加の要件と Written description 要件が同視されている。前田『明細書開示』139 頁以下、Janice M.Muller, The evolving application of written description requirement to biotechnology inventions, 13 Berkeley Tech. L. J. 615 (1998) など参照。
- (30) 吉田広志「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言（1）・（2）」知的財産法政策学研究 21 号（2009）31 頁・22 号（2009）87 頁による分析を参照。
- (31) 吉田・前掲注 30）（1）45 頁。
- (32) 吉田によれば、「文言限度説」とは「文言として記載されていなければ補正・訂正を一切認めない立場」である。また、前田『明細書開示』89 頁以下の分析も参照。
- (33) 審査基準第Ⅲ部 新規事項の判断に関する事例 7「アイスクリーム用あん」参照。
- (34) 現在の特許法の審査基準がそのような説明を付しているわけではないが、文言限度説の考え方を説明するのにわかりやすい事例と考えたので引用したものである。
- (35) 東京高判平成 15 年 7 月 1 日・平成 14 年（行ケ）第 3 号
- (36) 知財高判平成 20 年 5 月 30 日判時 2009 号 47 頁「除くクレーム大合議判決」
- (37) 詳細は、吉田・前掲注 30）、前田『明細書開示』89 頁以下を参照。たとえば、知財高判平成 17 年 11 月 29 日・平成 17 年（行ケ）第 10146 号は、発明の効果を請求項に盛り込むような補正をしたケースで、弾性「率」の値を補正で付したものである。このケースでは基本となる数値は明細書に出ていたが、「率」そのものは明細書に書いてはいなかった。すなわち、それを計算するための分母と分子に来る 2 つの数値は明細書に記載されていたが、それらを割り算したものは新規事項追加とされたのである。裁判所は、「弾性率の変化を示す指標としては、ある温度での弾性率と他の温度での弾性率との比（変化率）を用いること、その差を用いることなどが考えられるところ、本件において比を採用すべきこと

しかし、一方で一部の裁判例では同じ「自明」基準に依拠しつつ、当初明細書に補正（訂正）後のクレームの発明内容が作用効果を奏することが理解できるだけの記述があるかという実質的・柔軟な判断を示していた⁽³⁸⁾。これらの事件は、本稿が主張するように、クレームの補正・訂正が新規事項追加禁止に該当するか否かを、当初明細書の開示によってサポートされている（開示要件を満たす）範囲のものか否かで判断していると理解することも可能である。

そして、平成 20 年の除くクレーム大合議判決は、このような実質的・柔軟な新規事項追加禁止の判断の方向に実務の舵を切るものとして理解することが可能であると考えられる。同判決では次のような解釈論が示された。すなわち、当初明細書等に「記載した事項」の解釈に関して、明細書は技術的思想である発明について排他的権利を行う前提として開示を行うものであるから、ここでいう事項とは、明細書によって開示された発明に関する技術的事項である。したがって、新規事項の追加にあたらなければならないためには、「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」であればよい。

除くクレーム事件においては、従来の「自明」基準をもとに作成された除くクレームに関する基準の当否が争点であった。本判決は従来の自明基準そのものは正当化可能だとしつつも、除くクレームを例外的にのみ認められるとした審査基準を、同判決の一般原則に反する限度で特許法の解釈に適合しないと判断した。

同判決は自明基準を否定しなかったため、特許庁の従来の実務を基本的に肯定するものであり従来の形式的な判断を肯定していると理解することも不可能ではない⁽³⁹⁾。しかし、大合議判決により実務が従来の判断を維持できなくなる部分が出てくることは否定できないと思われる⁽⁴⁰⁾。大合議判決が、より実質的な判断を志向していると読むことは決してうがちすぎではないだろう。その後の裁判例において、新しい基準のもと柔軟かつ実質的に新規事項追加の禁止の判断をしようとした例も存在する⁽⁴¹⁾。

除くクレーム判決を受けて、新規事項追加禁止の趣旨に立ち返った実質的な判断に重点を置く裁判例は今後も増えていく可能性がある。

(3) 新規事項追加禁止の意義

本稿においては、新規事項追加の禁止の意義を、クレームについては開示要件に違反するような補正・訂正をしてはならない、明細書（発明の詳細な説明・図面）については保護限界を広げるような補正・訂正をしてはならないという意味と理解すべきと主張している。ただ、ここで反論としてありうるのが、このような意義が新規事項追加禁止に含まれることが間違いないとしても、他にも新規事項追加禁止を課す意義があるのではないかという点である。補正・訂正に制限をかける理由は、他にも過度の審査負担防止⁽⁴²⁾や第三者の予測可能性の確保⁽⁴³⁾という観点からも必要である。

本稿では詳細は論じないが⁽⁴⁴⁾、少なくとも次の 3 つの点を指摘することができる。①それらの問題と私の指摘する保護限界の拡張禁止の問題は論理的に区別可能な問題であることと、②区別可能な問題は異なる要件で扱う方が明確であること、③現行特許法の構造上、新規事項の追加禁止はその他の制限理由を引き受け

については、本件明細書には何らの記載も示唆もない。」と述べ、補正を認めなかった。

(38) 例として、東京地判平成 20 年 3 月 31 日・平成 19 年（ワ）第 22449 号、知財高判平成 19 年 7 月 25 日・平成 18 年（行ケ）第 10407 号。

(39) 平成 22 年改訂審査基準はおそらくこのような理解のもとに作成されたものであり、審査基準に含まれる具体例の結論について一切の変更を加えていない（理由づけに変更を加えたのみである）。

(40) 南条雅裕「試練に立つ除くクレームとする補正の適法性要件」パテント 64 巻 4 号（2011）36 頁

(41) 平成 22 年 1 月 28 日・平成 21 年（行ケ）第 10175 号

(42) 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第 18 版〕』（発明協会、2010）47 頁

(43) 吉田前掲注 30）（1）34 頁

(44) 詳細は、前田『明細書開示』320 頁以下参照。

る仕組みになっているといえないこと⁽⁴⁵⁾である。これらの点を踏まえれば、新規事項の追加禁止は、クレームの補正・訂正にあつては開示要件に違反するクレームに補正・訂正することを禁止するものであり、明細書の補正・訂正にあつては保護限界の拡張を禁止する内容のものとして理解するのが、条文の構造に整合的な解釈であると考えられる。

4. 明細書に関する諸制度と開示要件の判断について

(1) 優先権基礎出願

明細書に対して修正を加えることを許容する制度は、補正・訂正に限られない。その他の制度についても、補正・訂正で議論したのと同じような議論をすることが可能である。第一の例として、優先権基礎出願の制度についてみてみよう。

特許法 41 条によれば、特許出願に係る発明について、先の出願の明細書等に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる⁽⁴⁶⁾とされている。すなわち、先の出願の明細書等に記載されていた発明であれば、その先の出願の出願日を基礎に特許要件を判断してもらえるとという制度である。

優先権基礎出願を利用するメリットは、先の基本的な発明に関する出願に、新たに改良発明も包括して 1 つに出願とできることにある⁽⁴⁶⁾。その意味では、2 つの出願を 1 つにまとめることのできる補正の 1 種と捉えることもできる。

そのような見方を反映してか、先の出願の明細書等に「記載された」と言えるかどうかの判断は、「新規事項の例による」とされている⁽⁴⁷⁾。つまり、先の明細書等との関係で、新規事項の追加になるような事項は後の出願日を基礎に、そうでない事項は先の出願日を基礎に特許要件を判断してもらえるのである。

優先権主張が、補正の一種と捉えられるならば、その基準は補正制度と整合したものでなければならない。したがって、補正と同様の基準で判断することは、一貫した考え方であると評価できる。本稿の新規事項追加のとらえ方を前提にすれば、優先権主張が認められるか否かは、そのクレームに係る発明が先の出願の明細書によって開示要件を満たす範囲のものであったか否かで判断されるべきことになる。優先権主張は、いわば保護限界を広げるような明細書の修正を例外的に許すものである⁽⁴⁸⁾ので、追加された部分については後願の出願日を基礎にしないと先願主義が潜脱されることになる。しかし、クレームされた発明がすでに先の出願の明細書によってサポートされていた（開示要件を満たす）のならば、出願日を遡及させても先願主義の原則とは抵触しない。

具体例として、人工乳首事件⁽⁴⁸⁾を取り上げたい。

この事件では、先の出願の明細書には次のような発明が記載されていた。それは、人工乳首の内側を、薄い部分と厚い部分を交互に形成することによって、①伸長による全体の剛性の低下の防止という作用効果が達成されるという発明である。後の出願では、これにさらに改良を加えた発明が記載されていた。これは、薄い部分と厚い部分を交互に形成するところは同じだが、それをらせん状に形成するという新たな工夫が加えられている。この追加された発明が、仮に補正で明細書に追加されたとしたら新規事項追加にあたることは間違いない。

問題なのは、先の出願からあった「厚い部分と薄い部分を交互に形成する」というクレームの扱いである。このクレームの権利範囲には、後の出願で追加された改良発明も含まれることになる。この点を理由として、クレームの文言は変わらないままなのに、先の出願の明細書には記載されていなかった発明を含むものとし

(45) 補正・訂正については時期によりかけられる制限が異なっており、補正・訂正の別・時期を問わずに共通してかけられる唯一の制限は、新規事項追加禁止のみである。吉田広志「特許法 17 条の 2 第 5 項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」知財管理 59 巻 2 号（2009）145 頁も参照。

(46) 特許庁編・前掲注 42) 143 頁

(47) 審査基準第 IV 部第 2 章 4.1、特許庁編・前掲注 42) 146 頁

(48) 東京高判平成 15 年 10 月 8 日・平成 14 年（行ケ）第 539 号「人工乳首事件」

て、優先権を受けられないことになるかであった。

裁判所は、改良型のらせん形の方の発明には、②縦に押しても乳首がつぶれにくくなる、③製造の際に金型から抜き取りやすいという新しい技術的事項が加わっていることを理由に当初明細書等に「記載されて」いたとはいえないと判断した。裁判所は「技術的事項」の追加の有無を判断しようとした点で、除くクレーム事件が示唆したような実質的な判断を指向するという点においては、肯定的に評価することができる。

しかし、以下の点においては疑問がある⁽⁴⁹⁾。確かに改良発明が新たに開示されたことには間違いないが、クレームはあくまで基本発明をその内容とするものと解することができるからである。基本発明はその定義からして、潜在的に多くの改良発明を権利範囲におさめるものであり、本件はたまたまその1つが顕在化されたに過ぎない。したがって、改良発明が追加されても、なお問題のクレームが示していた発明は先の出願の明細書等に記載されていた発明であり、先の明細書によりサポートされていた発明であったといえると考ええる。改良発明が基本発明の作用効果を根本的に書き換える革新的なものでない限り⁽⁵⁰⁾、本判決の結論を正当化するのは難しいと思われる。

(2) 出願分割

次に出願分割（特許法 44 条）について議論したい。出願分割の制度趣旨は、第一には、単一性を満たさない出願の救済を認めることにあり、第二に、任意の分割を認め、柔軟な権利取得を認めることにもあるとされている⁽⁵¹⁾。特に第 2 の点が実務上重要な役割を果たしており⁽⁵²⁾、そうだとすれば、出願を複数に分けるという特殊な形の補正を許す制度であると理解することができる⁽⁵³⁾。

そのように補正の一種のコロラリーとして分割をとらえるなら、その要件論も補正と整合性をとりつつ議論する必要がある。出願分割において中核となる実体的要件は「原出願に記載されていた」という要件である⁽⁵⁴⁾。この要件は、分割を補正のコロラリーとしてとらえる視点からは、分割出願は、原出願との関係で、新規事項を追加したものであってはならないことを定める要件と理解できる。つまり、分割出願の明細書の開示内容は、原出願の開示内容より保護限界（開示要件を満たしうるクレームの範囲）を広げるものであってはならず、分割出願中のクレームは、原出願の明細書によって開示要件を満たすものでなければならない。

裁判例もこのような理解と矛盾するものではなく、古くは最判昭和 56 年 3 月 13 日判タ 441 号 86 頁（大正 10 年法について最判昭和 55 年 12 月 18 日民集 34 巻 7 号 917 頁）が、「もとの出願から分割して新たな出願とすることができる発明は…その要旨とする技術的事項のすべてが（当業者において）正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に（もとの出願に）記載されている場合」であると述べている。また、最近の裁判例でも、分割の適法要件を補正・訂正における新規事項追加の禁止と同じ基準で判断している例

(49) 松田一弘「特許法 41 条の解釈上の課題について—東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決を素材に」AIPPI52 巻 5 号（2007）283 頁は、本稿と同様の問題意識を提示した先行研究である。

(50) 米国では、「逆均等論 reverse doctrine of equivalents」という理論があり、クレームの範囲内であっても、同様の機能を実現するのに本質的に異なった方法を用い原理的な変更がなされているといえるときは権利が及ばないとする理論がある（Graver Tank & Mfg.co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)）。しかし、実際に適用された事例はなく、近時の裁判例で（Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resource, Inc., 279 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2002)）は、この理論は 1952 年制定の米国特許法 112 条の実施可能要件や記述要件で処理できる問題を扱っているにすぎないとされた。改良発明が極めて革新的な場合には、先の開示によりサポートされた範囲を超えるといえると思われる。

(51) 特許庁編・前掲注 42) 160 頁

(52) 須磨光男「分割出願の今日的役割とその問題点」永井紀明ほか編『知的財産権 その形成と保護』秋吉稔弘先生喜寿記念論文集（新日本法規出版、2002）641 頁

(53) なお、補正との違いを強調する見解として、相澤英孝「判批」L&T38 巻 1 号（2008）71 頁、青山耕三「判批」パテント 61 巻 7 号（2008）90 頁がある。

(54) 特許法 44 条は、二以上の発明を包含する原出願の一部を新たな特許出願とすることができる旨を定めている。分割出願が原出願の「一部」でなければならないという文言の解釈として、原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であること、という要件が導かれる。

は少なくないと思われる⁽⁵⁵⁾。

(3) 引用発明の適格性⁽⁵⁶⁾について

最後に引用発明の認定について付言しておきたい。ここまでは開示要件・新規事項追加とパラレルに考えられる諸要件について議論してきた。引用発明の認定は、逆に、一緒に議論されることが多いものの混同して議論することが望ましくないと思われるものである。

引用発明とは、新規性（29条1項）、進歩性（29条2項）の判断における29条1項各号の掲げる発明のことである（ここでは29条の2の場合におけるものも含む）。引用発明が認定されるためには、その発明が一定の文献に「記載された」発明であることが要求される（29条1項3号の場合）。たとえば化学物質の発明の場合、単に構造式が開示されていれば記載されていたと認められるわけではなく、当業者が容易に実施することができる程度の開示が必要である⁽⁵⁷⁾。この基準からすると、引用発明の認定に必要な開示の程度は、実施可能要件またはサポート要件で求められるそれと共通点を持つ可能性に気付く。この点をどう考えるべきかがここでの課題である。

この問いに答えるには、新規性が否定されるときには特許が認められない理由と、36条の開示要件が存在する理由とを比較して検討することが必要である。開示要件は保護限界を規律する要件である一方、新規性要件はすでに公開され利用可能になっている情報にはインセンティブ付与の必要性がないことから保護を否定するための規定であると解される⁽⁵⁸⁾。両者の趣旨に共通する点を見出すことはできず、そうであれば、引用発明適格の基準と開示要件の基準は異なったものになるはずである⁽⁵⁹⁾。そして、本稿の理解では、引用発明適格が認められるための方がより充実した開示が要求されるべきと考える⁽⁶⁰⁾。

5. まとめ

特許法は特許権を与えるのに際して、特許請求の範囲（クレーム）と明細書を提出・公開させる明細書制度を採用している。クレームは、出願人が欲する排他的権利の範囲を示すものである。明細書は特許権を求める発明の内容を説明し公開するためのものである。クレームが明細書の開示内容に比べて「広すぎる」範囲を権利請求するものである場合、その特許出願は開示要件（実施可能要件またはサポート要件）に反するものとして特許権を取得することができない。開示要件は、出願人が実際に解明し明細書に公開したことを基点に特許権を取得できる範囲を限界づける役割を果たしている。この意味で、開示要件は特許の保護限界を規律しているのである。

開示要件の判断基準を動かせば、同じ開示内容からどこまでの権利が保護されるのかが変わっていくことになる。開示要件を政策的ツールとして用いれば特許権の保護の広狭を決定する要素として用いることができる。

開示要件がこのような基本的な役割を担っているという理解を背景にすると、明細書制度にかかわる各種制度の要件論をより精緻に議論することができるようになる。開示要件は明細書とクレームの対応関係につ

(55) たとえば、東京地判平成16年4月23日判時1877号116頁、知財高判平成19年5月30日判タ1254号298頁「インクタンク事件」。なお後者については、前田「明細書の開示」351頁以下の分析も参照されたい。

(56) 加藤志摩子「判批」パテント61巻10号（2008）86頁参照

(57) 東京高判平成3年10月1日判時1403号104頁、東京地判平成20年11月26日判時2036号125頁「高純度アカルボース事件」

(58) 中山信弘『特許法（第2版）』（弘文堂、2012）120頁が、新規性要件の意義につきその旨を述べている。

(59) 特許第1小委員会第3小委員会「特許法36条6項1号と同法29条の2との関係について—サポート要件と後願排除効が認められる先願明細書の記載との比較検討—」知財管理57巻4号（2007）577頁。反対の見解として、岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察（下）」パテント60巻8号（2007）89頁。

(60) その詳細な論証については、前田『明細書開示』360頁参照。引用発明と同一であることにより保護が否定される理由は、そのような発明が実際に利用可能になっているからである。一方で、開示要件は実際に利用可能なもの以上の保護を肯定する。そのため、引用発明適格の方がより充実した記載が必要となる。

いて規律する要件である。明細書やクレームに対して何らかの修正が加えられたときに、その対応関係の逸脱を許すと、特許法先願主義と抵触をきたすことになる。補正・訂正、分割出願などにおいて一定の制限がかけられているのはこのためである。たとえば、新規事項追加の禁止というルールは、開示要件の補正・訂正の場面におけるコロラリーとして理解することが可能である。本稿においては、補正・訂正以外にも、分割出願・優先権基礎出願について若干詳細な分析を加えた。

本稿では紙幅の関係上触れることができなかったが、開示要件に関する洞察を基礎にすれば、明細書に直接かかわる各要件のみならず、特許権の保護範囲に関する幅広い議論に対して有益な示唆を得ることができる。たとえば、物質発明・用途発明について、物の発明の絶対的保護という発想が特殊な前提のもとに正当化されているにすぎず絶対のドグマではないことに気付くことができる⁽⁶¹⁾。また、クレーム解釈・均等論について様々な提言をすることが可能になる⁽⁶²⁾。

本稿の示した開示要件についての視点は、上記以外の点についても様々な洞察を与えてくれると思われる。しかし、具体的な事例を前にしたときにどのような判断をすればよいかの明確な示唆を与えられているとは必ずしも言えない点、および裁判所・行政がそれらの判断についてどのような役割を果たしていけばよいのかという点⁽⁶³⁾を提示しえていないという点で課題が残されているのも事実である。今後さらに研究を進展させていきたい。

以上

(61) 前田『明細書開示』370頁以下。物質発明の正当化根拠について論じ、プロダクトバイプロセスクレームや用途発明について議論するうえでの枠組みを提示している。

(62) 前田『明細書開示』389頁以下。クレーム解釈や均等論において特許権の保護範囲を決定するうえで、開示要件による保護の限界がどこまでなのかという点が重要な参照点になることを指摘している。

(63) 米国におけるものだが、特許の危機回避に裁判所の役割を期待するものとして、Dan L. Burk and Mark A. Lemley, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURT CAN SOLVE IT (2009)が参考になる。もっとも、司法・行政の位置づけが我が国と米国とは大きく異なると考えられるので、もとより単純に参考にはできない。田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 36 号 153 頁 (2011)も参照。