

新規事項追加と、 本件発明の課題 (分割出願⇒拡張戦略)



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹



特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け

新規事項追加(特許法17条の2第3項)

知財高判大合議平成18年(行ケ)第10563号「ソルダーレジスト」事件

～訂正を認めて29条の2違反無しとした、無効不立審決を維持した。

「『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』するものといえることができる。…」

⇒「…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**」とは？ ⇒次頁参照

【特許庁・審査基準】

「『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。…例えば…削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

(審査基準の附属書A)

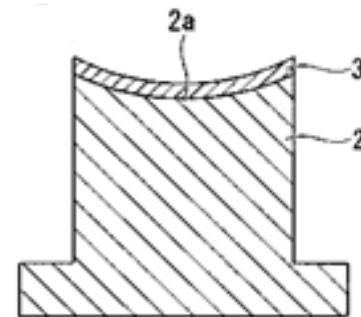
事例7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】

補正前のクレーム 「・・・凹面状の成形面・・・」

補正後のクレーム 「・・・~~凹面状の~~成形面・・・」

⇒補正後のクレームは、「凹面状の成形面」も、
「凸面状の成形面」も、両方含む。

実施例の図面



[説明] 本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

<注意> この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。

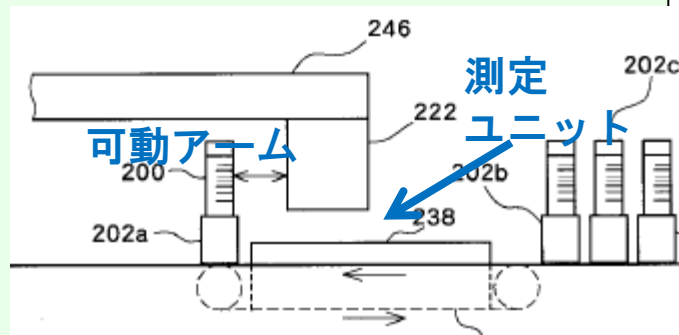
⇒特許査定後の分割出願において、上位概念化し、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、実務上有用な論理である!!

知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件<設樂>

※補正〇: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

(判旨抜粋)

「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。・・・



さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」

(考察) 補正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例である。

※補正・訂正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・訂正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した、その他の重要裁判例。

平成23年 (ワ) 第32776号 ＜大須賀＞	発光ダイオード *課題・課題解決手段が 共通する範囲で、当初 明細書の開示を認めた ⇒“サポート要件”の あてはめに近い ⇒抽象化表現 OK Cf. H23(ワ)35168 と逆	※補正事項：(…発光素子が)「一般式 $GaX_{1-1-X}N$ (但し $0 \leq X \leq 1$ である) で表される」という限定を削除した(上位概念化) 当初明細書の…の記載に照らせば、乙1 発明の課題及び解決手段は、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、LEDの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。… このように、当業者は、当初明細書の記載に照らして、『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について、乙1 発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから、当初明細書には、(本件組成や発光ピークの限定のない) 窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し、前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する、という発明についても開示がある…。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/6/326/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10242号 ＜鶴岡＞	シュレッダー補助器 *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒H23(行ケ)10088 は、親出願 の当初明細書に対して新規 事項追加と判断した。	…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果、さらにはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと、当初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が1つのものに固定されていたと理解するのは困難であり、むしろ、シュレッダー機本体の紙差込口の横幅、すなわち、これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/162/06162/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10201号 ＜高部＞	熱間プレス用めっき 鋼板 *訂正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK *H23(行ケ)10292 同旨	…明細書に記載された複数の発明の中から、どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり、特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって、それだけでは、新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは、解決すべき課題、課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって、本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは、特許権者である被告が、本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきである。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/303/06303/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成25年 (行ケ) 第10338号 ＜設楽＞	卓上切断機 *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…「ボールベアリング36」と「すべり軸受リング35」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受(ベアリング)の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると、本件発明1における両者の技術的意義は基本的に同一であって、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、上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって、このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても、新たな技術的事項を導入するものではない。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/25/042/hanrei.pdf	勝 有 ○
平成26年 (行ケ) 第10145号 ＜設楽＞	ローソク *補正事項と課題との 関係が重視された ⇒抽象化表現 OK	…本件特許明細書には、実施例1の他には、ワックスの残存率が33%のローソクの実施例はない。しかし、本件特許明細書によれば、本件発明は、点火に要する時間が短縮され、確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり、燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして、実施例1は、「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として、その関係を求めるため、簡易なモデルとして、芯全体にワックスが均一に33%被覆された燃焼芯を使用して、点火実験を行ったものである…。そうすると、実施例1の実験結果を評価する上では、ワックスの被覆量が問題となるのであって、どのような手段でワックスの被覆量を33%とするかは、実施例1の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから、…ワックスの残存率が33%となるようにしたローソクの点火時間が3.0秒であるという実施例1の実験結果をもとに、当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については、点火時間が短くなることはあっても、点火時間が3.0秒よりも長くならないということも、当業者であれば当然に理解することといえる。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j/01/061/hanrei.pdf	勝 有 △

平成31年(行ケ)10026「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件<鶴岡>

※補正×:「流体圧導入室」及び「流体圧導入路」という発明特定事項を削除した。(上位概念化)

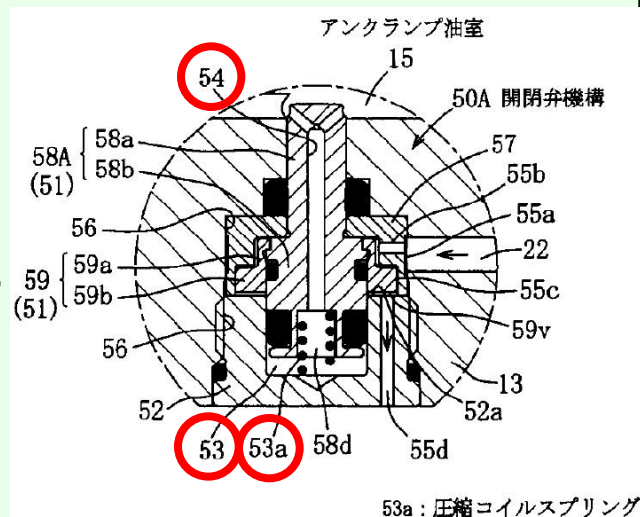
(判旨抜粋)

「...という発明特定事項を削除し(た)ものである。したがって、本件補正後...は、弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として、流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく、弾性部材のみとする構成も含まれる...。

...実施例2において、油圧導入室53と油圧導入路54は、発明の効果と結びつけられた構成といえる。...**実施例2の構成は、油圧導入室53と油圧導入路54を備えることによる油圧による付勢を主とし、圧縮コイルスプリング53aによる付勢を補助的に用いるものである...**かかる構成から、主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし、補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない...。」

(考察) 補正・分割により削除する発明特定事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)である場合には、補正・分割が認められ難い。

⇒不可欠・必須な発明特定事項を削除する分割が新規事項追加と判断された事案として、例えば、知財高判平成18年(ネ)第10077号「インクジェット記録装置用インクタンク」事件、知財高判平成21年(行ケ)第10049号「細断機」事件、知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件、等がある。



53a: 圧縮コイルスプリング



知財高判平成18年(ネ)第10077号

「インクジェット記録装置用インクタンク」事件<飯村>

※発明の課題解決に不可欠な構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

・・・本件分割出願に係る本件発明1には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、本件原出願の当初明細書等には、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が**不可欠なものとして記載されていることが認められる**。しかし、本件原出願の当初明細書等には、この構成要件を欠く本件発明1については、全く記載はなく、当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、本件分割出願は、本件原出願との関係において、不適法なものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日となる。...

本件原出願の当初明細書等は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていないと解するのが相当である。₇



知財高判平成21年(ネ)第10049号「細断機」事件<飯村>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原告は、分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は、細断機の作動時にも非作動時(...)にも、細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく、その削除は、新たな技術的意義を追加するものでもないし、当業者であれば、本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され、又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができる...旨主張する。しかし、...

「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」(本件連結材)は、細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための**必須の構成**であり、本件原出願明細書には、同構成を有する発明のみが開示されており、同構成を具備しない発明についての記載、開示は全くなく、また、自明であるともいえない。

したがって、「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは、細断機の剛性確保に関して、新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから、本件分割出願は、もとの出願の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された事項の範囲内においてしたものではなく、分割出願の要件を満たしていないから、不適法である。



知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置」事件<富田>

※発明の課題解決に必須の構成の削除⇒分割要件×

(判旨抜粋)

原出願発明では、内側周壁について特定されているのみならず、原明細書にも、内側周壁がない構成は記載されていない。しかも、原明細書...には、原出願発明の第1実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で、「マグネット13が対向する開口部4の縁4aのみに内側壁3gを形成しても良い」と記載されている。当該記載は、少なくともマグネットが対抗する開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから、原明細書には、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。そうすると、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は、原明細書に記載されているということとはできない。

また、内側周壁を有するレンズ駆動装置は、内側周壁の厚さ、外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである(この点については、原告らも、...従来、当業者は、常に磁気回路上のメリットと、小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して、内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し、レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。)。そうすると、**レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。**...

...内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明が、内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということができない以上、特定事項A、特定事項B及び特定事項Cの構成が原明細書の記載から自明であるからといって、分割要件を充足するものということとはできない。...原告らは、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり、出願人である原告らは、内側周壁を構成要件として抽出していないが、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。確かに、原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが、当該選択は、分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。

(まとめ／TIP)

(審査基準の附属書A)事例7

平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件

⇒補正・分割してクレームを拡張する場合、
発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。

補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い！！(裁判所、特許庁ともに)