



® 令和4年 10月14日(金)  
(2022年)

No. 15756 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <https://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

- ☆知財の常識・非常識 ④  
新規事項の追加…………… (1)

- ☆特許庁人事異動…………… (8)
- ☆日本弁理士会著作権委員会 研究レポート  
No.23…………… (15)
- ☆国際知財司法シンポジウム2022…………… (16)

知財の常識・非常識 ④

新規事項の追加

桜坂法律事務所

弁護士・弁理士 岡田 健太郎

第1 はじめに

補正や訂正がどの範囲で認められるかについては、特許法17条の2第3項及び特許法126条5項が、「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」と規定しており、知財高裁平成

20年5月30日大合議判決(ソルダージェスト事件)が、「『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

創業1923年  
杉村萬国特許法律事務所  
SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣\*

澤田 達也  
福尾 誠  
吉澤 雄郎  
鈴木 治  
福井 敏夫  
石井 裕充  
中山 健一  
田中 睦美  
北村 慎吾  
福村 直久  
屋代 直樹

富田 和幸  
村松 由布子  
田中 達也  
高橋 林太郎  
齋藤 恭一  
鈴木 俊樹  
井上 高雄  
廣 昇  
伊藤 佐保子  
佐々田 洋一  
上原 真

塚中 哲雄  
山口 雄輔  
坪内 伸  
河合 隆慶  
小松 靖之  
柿沼 公二  
辻 啓太  
鈴木 裕貴  
Eric 邦夫 Morton\*\*  
木下 直俊  
中田 未来生

下地 健一  
石川 雅章  
岡野 大和  
酒匂 健吾  
朴 暎哲  
藤本 一  
門田 尚也  
Stephen Scott\*\*\*  
高坂 晶子  
高倉 みゆき  
市川 蓮太郎

大倉 昭人  
川原 敬祐  
結城 仁美  
片岡 憲一郎  
粟野 晴夫  
内海 一成  
塩川 未久  
水間 章子  
山崎 誠  
松村 直樹

寺嶋 勇太  
吉田 憲悟  
色部 暁義  
坂本 晃太郎  
真能 清志  
市枝 信之  
橋本 大佑  
貴志 浩充  
高井 晃克己  
金澤 佑太

前田 勇人  
永久保 宅哉  
伊藤 怜愛  
加藤 正樹  
甲原 秀俊  
君塚 絵美  
鈴木 麻菜美  
山本 睦也  
小山 祐  
伊藤 孝志

\* 弁護士  
\*\* 米国弁護士  
\*\*\* 欧州弁理士

岡本 岳\*  
深津 拓寛\*  
駒木 寛隆\*  
時井 真\*  
高橋 惠美\*  
草留 夕雅\*  
大島 かおり  
鹿山 昌代  
長嶺 晴佳  
齋藤 詩織

所員200名うち弁理士84名、弁護士7名、米国弁護士1名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners  
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

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。』と判示しています。

また、特許庁の特許・実用新案審査基準の「第IV部 第2章 新規事項を追加する補正」において、上記大合議判決を踏まえた審査基準が規定されているほか、特許・実用新案審査ハンドブックの附属書A「7. 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)に関する事例集」には、新規事項を追加する補正に関連する運用をより明確化するために、新規事項を追加する補正の判断、出願人の対応等について事例を挙げて説明されています。

ソルダーレジスト大合議判決の評釈や同判決直後の裁判での運用については、いくつもの論稿が出版されているところではありますが、ソルダーレジスト大合議判決から10年以上経過した現在において、裁判例において新規事項の追加がどのように判断されているのかについて、特に、新規事項の追加であると判断された直近の裁判例を中心に、審査基準や事例集にも触れつつ、検討してみたいと思います。

## 第2 裁判例

### 1 東京地判令和4年2月25日(令和2年(ワ)第33027号)

#### (1) 事案の概要

本件は、有料自動機(ランドリー装置)の制御システムの発明に関する特許侵害訴訟であり、補正要件違反による無効理由が主張された事案です。

本件補正前の構成要件には、「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該センサーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態についての監視結果を管理サーバへ送信することが規定されていましたが、本件補正により、「有料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるとともに、「ICカードリーダー/ライター部と通信部とを有する装置」によって生成された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」を管理サーバに送信するという構成に変更されています。

#### (2) 東京地裁の判断

東京地裁は、「本件補正に(よって)補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれるというものと解するのが相当である。」としたうえで、「当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であるか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等から自明である事項であるものと認めることはできない。」と判示し、本件補正は、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あると判断しました。

#### (3) 考察

本件補正前には、管理サーバに送信すべき情報が有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られていたところ、本件補正によって、「ICカードリーダー/ライター部と通信部とを有する装置」によって生成された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」となったことにより、構成要件の文言上、管理サーバに送信すべき情報が有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限定されなくなっているため、補正の類型としては、「上位概念化する補正」であるといえます。そして、本件明細書には、センサーの検知信号以外の情報に基づく方法が記載されておらず、自明な事項にも当たらないことを理由として、新たな技術的事項を導入するものであると判断されています。

現行の審査基準において、「請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は、新たな技術的事項を導入するものである場合には、許されない。」(3.3.1(1))とされているところ、この審査基準と同様の判断過程を

取っているといえます。

また、上記判決では、本件明細書において、センサーの検知信号以外の情報に基づく方法が自明な事項に当たらないことを理由として、新規事項の追加に当たるとしています。ソルダーレジスト大合議判決は、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するものであるか否かという基準を示していますが、それまでの審査基準であった「当該明細書等の記載から自明な事項」であるか否かを基準とする審査基準にも配慮した判示内容になっており、ソルダーレジスト大合議判決が出た後においても、新規事項追加の基準には実質的に変更はないという評価が多いところです。また、ソルダーレジスト大合議判決を受けて改訂された現行の審査基準においても、「当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」(3.2)が規定されています。上記東京地裁判決において、センサーの検知信号以外の情報に基づく方法が自明な事項に当たらないことを理由として新規事項の追加に当たると判断したことは、ソルダーレジスト大合議判決によっても実質的な基準には変更はないという考え方が前提となっていると思われます。

## 2 知財高判令和3年11月11日(令和3年(ネ)第10043号)(原審:東京地判令和3年3月30日)

### (1) 事案の概要

本件は、空調の冷媒などに用いる低地球温暖化係数の組成物に関する発明であり、本件出願当初の請求項1は、「HFO-1234y fと、・・・からなる群から選択される少なくとも1つの追加の化合物とを含む組成物。」であり、本件出願当初の請求項2は、「約1重量パーセント未満の前記少なくとも1つの追加の化合物を含有する請求項1に記載の組成物。」であったところ、本件補正により、特許出願当初の請求項には記載のなかった、「ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の、HFO-1243z f及びHFC-245c bと、を含む、」という文言を有するものとなった本件発明について、補正要件

違反の無効理由が主張された事案です。なお、上記の本件補正前の請求項1の「・・・」の部分には、計29個の化合物が記載され、その中には、本件補正によって加えられたHFO-1243z f及びHFC-245c bも含まれています。

### (2) 知財高裁の判断(東京地裁の判決文を基に一部修正)

知財高裁は、当初明細書の記載内容を検討し、「当初明細書においては、そもそもHFO-1234y fに対する『追加の化合物』として、多数列挙された化合物の中から特に、HFO-1243z fとHFC-245c bという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。」などと述べ、「当業者によって、当初明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては、低地球温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO-1234y fを調製する際に、HFO-1234y f又はその原料(・・)に含まれる不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。そして、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が、このような性質のものにすぎない場合において、多数の化合物が列記されている中から、HFO-1234y fに加え、HFO-1243z fとHFC-245c bと合わせてゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満含むとの構成に補正(本件補正)することは、前記のとおり、そのような特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに鑑み当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを得ない。」と判示しました。

### (3) 考察

本件補正前においては「追加の化合物」として多数の化合物が列挙されていたところ、本件補正により、その中から特定の組合せに限定しており、補正の類型としては、「下位概念化又は付加する補正」であるといえます。

そして、本判決は、本件補正において、多

数の化合物が列挙されている中から、特定の化合物の組合せを選び出すことについて、新たな技術的事項を導入するものであると判断しています。本件明細書や本件補正前の請求項1には、補正によって加えられた化合物が列挙されていましたが、多数の化合物から特定の化合物を選び出した場合に、極めて多くの組合せが考えられることや、特定の組合せを選び出すことに関する記載が本件明細書にないこと、補正された部分が課題の解決に直結する部分であると考えられることから、本判決は妥当な判断であったと考えられます。なお、地裁判決では、特定の組合せを選び出す動機付けとなる記載の有無を問題としていましたが、知財高裁は、特定の組合せを選び出すことが自明といえる記載の有無を問題とする旨に判決文を修正しています。

この点、特許・実用新案審査ハンドブックの附属書A「7. 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項)に関する事例集」の事例23には、「アルキル基を有するセルロース系高分子と」を、「カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、カルボキシプロピルセルロースから選ばれる一種以上と」に補正する例について、「新規事項の追加に該当しない」と説明されていますが、この事例23の場合は、明細書に、「特にカルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、カルボキシプロピルセルロースを用いることが好ましい。」という記載があり、それぞれが実施例1～3として挙がっていることに加え、それぞれが単独で使用できるだけでなく、複数組み合わせても同等の効果が期待できることが技術常識であったことなどが前提とされており、そのような前提のもとで、上記の補正は、技術常識を参酌すれば、当該明細書等の記載から自明な事項といえることができるとされています。これに対し、上記知財高裁判決の事例では、HFO-1234y f に対する追加の化合物として多数の化合物の中から2つを選び出して組み合わせるといふ補正であり、特定の化合物を選び出すことが明細書等の記載から当業者にとって自明であるという事情は存在せず、附属書Aの事例23とは事案

が異なるといえます。

### 3 知財高判令和3年6月29日(令和2年(行ケ)第10147号)

#### (1) 事案の概要

本件は、ゲームプログラムの特許発明の拒絶査定に対する審決取消訴訟であり、請求項に「前記特定のアイテムを、前記ユーザーに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能と」という文言を追加した補正が、新規事項の追加に当たるかどうか争われた事案です。

本件明細書の段落【0051】には、「ユーザーは、付与される様々な種類の不要なアイテムを、1つの特定のアイテムに変換して所持することができるため、不要なアイテムによりユーザーのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる。」と記載されています。

#### (2) 知財高裁の判断

知財高裁は、補正により追加された新たな発明特定事項(上記補正)は、『特定のアイテム』を『アイテムボックス』という名前のついたものに記憶させる、すなわち、『特定のアイテム』を『ユーザーに関連付けられたアイテムボックス』に収納することをいうと解することができる。」と判示しています(審決も同じ認定)。

また、知財高裁は、「当初明細書に記載された『アイテムボックス』は、アイテムを収納するための構成であって、かつ、アイテムの収納上限が設けられているものと認められる。」「一方、当初明細書には『特定のアイテム』について、アイテム付与部によって付与されるアイテムとは異なる種類のアイテムであり、アイテム付与部により実行されるアイテム付与ステップによってユーザーに付与された「アイテム」が、アイテム変換ステップにより変換され、特定アイテム付与ステップによりユーザーに付与されるものであって、上限なくユーザーが所持可能とすることができるものであると記載されている。」(明細書の段落番号の適示部分は省略)としたうえで、「収納上限が設けられているアイテムボック

スに『特定のアイテム』を収納すると、『特定のアイテム』を上限なくユーザが所持することは不可能であるから、当初明細書に接した当業者は、『特定のアイテム』は、『アイテムボックスに収納して保持する』ものではないと理解すると解される。」と判示し、「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は、当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものであるとはいえない、と判断しました。

### (3) 考察

本件では、「前記特定のアイテムを、前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」を付加しており、補正の種類としては、「付加」(審査基準3.3.1(2)の「発明特定事項を直列的に付加する補正」)に当たると考えられます。

本件明細書からは、アイテムボックスには収納上限が設けられており、「特定のアイテム」はアイテムボックスに収納して保持するものではないと理解できるところ、本件補正により追加された発明特定事項は、「特定のアイテム」をアイテムボックスに収納して保持するものと解されることから、発明特定事項は当初明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものではないと判断されています。特許請求の範囲の記載と、当初明細書の記載について知財高裁のように解釈するのであれば、補正により追加された発明特定事項が当初明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものではないという結論は当然の結論であると思われます。

## 4 知財高判令和4年6月30日(令和4年(ネ)第10003号)(原審:東京地判令和3年11月24日)

### (1) 事案の概要

本件は、既知のてんかん薬である本件化合物について新たに鎮痛剤としての医薬用途を見出

したとする医薬用途発明に関する特許侵害訴訟であり、控訴人(一審原告)の主張する本件発明2の訂正の再抗弁について、特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の「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」の訂正といえるかが争点になりました。

訂正前発明2と、本件発明2の文言はそれぞれ以下のとおりで、本件訂正は、鎮痛剤としての用途を具体的に特定する内容の訂正です。

訂正前発明2:「・・・である請求項1の鎮痛剤」

本件発明2:「・・・を含有する、神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」

### (2) 知財高裁の判断

知財高裁は、「訂正前発明2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには、本件化合物が『神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み』の処置における鎮痛剤として効果を奏することが、当業者によって、本件出願日当時の技術常識も考慮して、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならぬというべきである。」と判示したうえで、本件明細書等の記載を検討し、「『神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み』の処置において効果を奏する旨の明示的な記載は存しない。」「『神経障害』による『痛覚過敏や接触異痛』の痛みは、・・・本件化合物がその処置において効果を奏するものとして本件明細書等に記載されている痛みには該当しない。」「『線維筋痛症』による『痛覚過敏又は接触異痛』の痛みは、・・・本件化合物がその処置において効果を奏するものとして本件明細書等に記載されている痛みには該当しない。」と判示し、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み」の処置において効果を奏することは、本件明細書等の全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るとは認められないとして、本件訂正は新規事項の追加にあたりと判断しています。

### (3) 考察

本件は、「鎮痛剤」について、「神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛み」の処置における鎮痛剤」と用途を具体化するものであって、「下位概念化」する補正であるといえます。本件では訂正が問題になっていますが、基本的に同様の基準によるべき補正についての審査基準によれば、「a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。」、「b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、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であれば、新たな技術的事項を導入するものではない。」、「c 他方、請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても、この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、その補正は、新たな技術的事項を導入するものである。」と規定されています。

本件は、既知の抗てんかん薬である本件化合物について新たに鎮痛剤としての医薬用途を見出したとする医薬用途発明であり、そのような医薬用途発明という性質上、鎮痛剤の作用効果があることは非常に重要であり、明細書から技術的事項として読み取れるかを慎重に検討されたものであると考えられます。本件明細書には、「神経障害」や「線維筋痛症」という用語の記載はあるものの、本件化合物が「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏及び接触異痛の痛み」の処置において効果を奏することは、本件明細書の記載からは理解することができず、本件明細書等の全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るとは認められないとされています。

## 5 知財高判令和元年12月11日(平成31年(行ケ)第10026号)

### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「液体圧シリンダ及びクランプ装置」とする本件特許発明の無効審決に対する審決取消訴訟であり、本件補正が新規事項の追加にあたるか否かが争点となりました。

本件補正は、「弁体」を有する「開閉弁機構」について、本件補正前の請求項1から「この弁体が当接可能な弁座と、前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と、前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し、「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と・・・を含」むという発明特定事項を新たに導入するものです。

### (2) 知財高裁の判断

知財高裁は、本件補正の内容から、「本件補正後の本件発明1には、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こととなる。」と述べるとともに、本件発明2ないし5も同様であると述べたうえで、本件明細書の記載を検討し、「本件当初明細書等の記載のうち、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というべきであり、実施例2においては、油圧導入室53と油圧導入路54が発明の効果と結びつけられて記載されていること・・・を考慮するとなおさらである。」などと述べ、「開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることなく、弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成は、当業者によって本件当初明細書等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はいえない。」と判断しています(参考までに明細書の図面を以下に抜粋します。)

