

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成30年10月19日

作成者：弁理士 松田 洋

弁理士 近藤 由美

【事件名】 染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品事件  
【事件種別】 審決取消訴訟  
【事件番号】 平成29年（行ケ）第10216号  
【裁判所部名】 知財高裁第2部（森義之裁判長）  
【判決日】 平成30年8月22日判決  
【関連条文】 特許法第17条の2第3項  
【キーワード】 補正における新規事項の追加

## 【判決の要旨】

・ソルダーレジスト事件判決に基づいて、「攪拌羽根」の寸法（当初明細書等に記載なし）を特定する補正事項（特定事項a）が、新規事項の追加にあたるか否かの判断を行った。  
・出願人が提出する証拠から、「攪拌羽根」が、長年にわたって販売され、形状、寸法が変更されたことは一度もないと認められるため、当初明細書に記載の攪拌羽根は、特定の製品を指していることを理解できると認定し、補正に係る攪拌羽の寸法の記載は、明細書また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の関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえない（新規事項の追加ではない）との判断を示した。

## 【事案の概要】

・争点となった特定事項aは、主に記載不備（明確性、サポート要件、実施可能要件）を解消するために行ったものである。  
・3回目の拒絶理由通知の段階で、審査官が交代し、2回目には指摘されなかった記載不備違反が通知された。特定事項aは、この拒絶理由を解消するために追加された。  
・なお、1回目の拒絶理由通知に対して行った補正においては「日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 ET3A型の回転軸に取付けた攪拌羽」（当初明細書の段落0012に記載）等の記載を追加した。

（1）本願の補正後の請求項1に係る発明（以下、「本願発明」という）

### 【請求項1】（出願時）

アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成され、第1剤と第2剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記フォーマー容器から吐出した泡をそのまま特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡（a）の体積に対する攪拌後40分経過時の泡（b）の体積の比率 $b/a$ が0.7～1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

### 【請求項1】（1回目拒絶対応時）

アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共に、

（A）カチオン性界面活性剤0.05～10質量%（0052）及び/又は（B）アニオン性界面活性剤0.05～10質量%（0055）を含有し、

常温で液状である油性成分0.01～1質量%（0038）及び揮発性溶剤0.1～20質量%（0065）を含有し、

その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡（a）の体積に対する攪拌後40分経過時の泡（b）の体積の比率 $b/a$ が0.7～1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

攪拌条件：前記吐出直後の泡150mlを、200ml容で内径がほぼ6cmの円筒形容器（例えばビーカー）に収容する。次いで、日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 ET-3A型の回転軸に取付けた攪拌羽を、その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである。攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数mm程度）小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように攪拌

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



羽を位置決めしたもとの、25℃の雰囲気中、攪拌羽を150rpmの回転速度で3分間回転させ、泡を攪拌する。

## 【請求項1】(3回目拒絶対応時、査定不服審判請求時)

アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共に、前記第1剤と前記第2剤の混合液中に、

(A) カチオン性界面活性剤0.05～10質量%、

(B) アニオン性界面活性剤0.1～10質量%、

高級アルコール及びシリコン類を含む、常温(25℃)で液状である油性成分0.01～1質量%、並びに、エタノール、イソプロパノール、プロパノール、ブチルアルコール、ベンジルアルコールから選択される溶剤0.1～20質量%を含有し、その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡(a)の体積に対する攪拌後40分経過時の泡(b)の体積の比率 $b/a$ が0.7～1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

高級アルコール及びシリコン類を含む、常温(25℃)で液状である油性成分0.01～1質量%、並びに、エタノール、イソプロパノール、プロパノール、ブチルアルコール、ベンジルアルコールから選択される溶剤0.1～20質量%を含有し、その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡(a)の体積に対する攪拌後40分経過時の泡(b)の体積の比率 $b/a$ が0.7～1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

攪拌条件：前記吐出直後の泡150mlを、200ml容で内径がほぼ6cmの円筒形容器(例えばビーカー)に收容する。次いで、日光ケミカルズ(株)製の市販乳化試験器ET-3A型の回転軸に取付けた攪拌羽を、その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)。攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に收容した泡の液面に達するサイズである。このように攪拌羽を位置決めしたもとの、25℃の雰囲気中、攪拌羽を150rpmの回転速度で3分間回転させ、泡を攪拌する。

## 【審決の理由の概要】

- ・特定事項aを追加する補正は、新規事項の追加に当たり、却下すべきものである。
- ・「攪拌羽根」の形状が特定されていないため、明確性、実施可能要件を満たしていない。

## 【判決文の概要】

\*以下は、本件判決文を抜粋して整理したものである(下線は筆者が付した)。

【主文】特許庁が不服2016-7849号事件について平成29年10月11日にした審決を取り消す。

## 【事案の概要】

(1) 特許庁における手続の経緯等

名称を「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」とする発明につき、平成23年2月28日に特許出願した(特願2011-42737号。以下「本願」という。)。原告は、平成24年2月13日、平成26年11月25日及び平成27年4月17日に特許請求の範囲等を補正し、さらに、平成28年2月2日に、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明について、「常温」を「常温(25℃)」とし、「攪拌羽」の寸法を追加することなどを含む、後記(2)と同内容の補正をしたが、審査官は、同補正のうち、「常温」を「常温(25℃)」とすることが新規事項の追加に当たるとして、同月16日付けで同補正を却下し、同日付けで拒絶査定をした。

原告は、同年5月30日、拒絶査定不服審判請求をする(不服2016-7849号)とともに、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明について上記でした補正と同内容の補正をし(以下「本件補正」という。後記(2)のとおり。)、その後、「常温」を「常温(25℃)」とすることが新規事項の追加に当たり、本件補正を却下すべきとする同年6月16日付けの前置報告書が出されたことから、平成29年5月12日付け上申書で「常温」を「常温(25℃)」とする補正を撤回することを含む新たな補正案を示した。

特許庁は、同年10月11日、「攪拌羽」の寸法を追加することが新規事項の追加に当たるとして本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同審決謄本は、同月24日原告に送達され、原告はこれに対して本件訴訟を提起した。

(2) 本件補正後の特許請求の範囲の記載

【請求項1】(下線部分が本件補正による補正部分)

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



「アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共に、前記第1剤と前記第2剤の混合液中に、

(A) カチオン性界面活性剤0.05～1.0質量%、

(B) アニオン性界面活性剤0.1～1.0質量%、

高級アルコール及びシリコン類を含む、常温(25℃)で液状である油性成分0.01～1質量%、並びに、エタノール、イソプロパノール、プロパノール、ブチルアルコール、ベンジルアルコールから選択される溶剤0.1～2.0質量%を含有し、

その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡(a)の体積に対する攪拌後40分経過時の泡(b)の体積の比率 $b/a$ が0.7～1の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

攪拌条件：前記吐出直後の泡150mlを、200ml容で内径がほぼ6cmの円筒形容器(例えばビーカー)に収容する。次いで、日光ケミカルズ(株)製の市販乳化試験器ET-3A型の回転軸に取付けた攪拌羽を、その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)。攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように攪拌羽を位置決めしたもとの、25℃の雰囲気中、攪拌羽を150rpmの回転速度で3分間回転させ、泡を攪拌する。

\*以下では、新規事項の追加に関する部分のみを取り上げる。

## (3) 審決の理由の要点

本件補正は、請求項1に記載される「攪拌羽」について、「(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)」と特定すること(以下「特定事項a」という。)を含むものである。

出願当初の特許請求の範囲又は明細書(以下、出願当初の特許請求の範囲、明細書及び図面を併せて「当初明細書等」といい、出願当初の明細書及び図面を併せて「当初明細書」という。)に、「攪拌羽」について記載があるのは、【0012】【0013】のみであるところ、そこには、「攪拌羽」の形状、寸法について、「その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決め」されている、「回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである」、「攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである」と記載され、円筒形容器の「内径がほぼ6cm」との記載があることから、「攪拌羽」の回転半径は、円筒形容器の半径ほぼ3cmより数mm程度小さいものであって、「攪拌羽」の左右方向の全幅については、円筒形容器の内径(ほぼ6cm)より少し(数mm程度の2倍)小さいものであることは記載されていたといえるものの、「支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである」ことは、当初明細書等には記載されておらず、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。

## 【当事者の主張】

### (A) 原告の主張

(1) 当初明細書等には、攪拌条件を決定する「攪拌羽」について、「日光ケミカルズ株式会社(以下「日光ケミカルズ」という。)製の市販乳化試験器ET-3A型(以下「ET-3A」という。)の回転軸に取付けた攪拌羽を用いること、「攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである」こと、「攪拌羽の回転半径は、200ml容で内径がほぼ6cmの円筒形容器の半径より僅かに(数mm程度)」小さいものであることが記載されている(【0012】)。

ET-3Aは、日光ケミカルズにより、本願の出願の日である平成23年2月28日以前から販売されており(商品名「NIKKOL ET-3A 3連式乳化試験機」)、販売に当たっては、100、200、300、500mlの各サイズのビーカーに対応した4種類の所定の攪拌羽根(以下「本件攪拌羽根」という。)が付属品として添付されている。実際に、原告は、平成5年から平成15年までにET-3Aを6機購入しており、その付属品として、本件攪拌羽根を入手している。200mlビーカー用の本件攪拌羽根の寸法を測定した結果、その

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



回転半径は、6 cmの円筒容器の半径より僅かに（数mm程度）小さいものであった。そして、本件攪拌羽根の寸法は、発売以来、一度も変更されていない上、付属品の4種類の本件攪拌羽根の形状は、いずれも回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである。

このように、E T-3 Aが本件攪拌羽根を付属品として販売されているという販売の態様、付属品である本件攪拌羽根の形状が当初明細書等に記載された「攪拌羽」の形状と同一であることを参酌すると、当初明細書等に記載された攪拌条件として、E T-3 Aの付属品である200m1ピーカー用の本件攪拌羽根を用いていることは明らかである。

したがって、当初明細書等に記載された「市販乳化試験器E T-3 A型を使用すること」、「攪拌羽の形状が「山」の字を構成する形態であること」、「攪拌羽の回転半径が内径6 cmの円筒形容器の半径よりやや小さい寸法であること」等の攪拌条件に接した当業者は、本願発明を構成する攪拌条件として、E T-3 Aの付属品の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根を使用するという意味であると理解するといえる。そして、付属品の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根の実寸法は、「支軸直径6 mm、支軸と羽との間隔（隙間）16 mm、羽の幅10 mm」であるから、当該寸法は、当初明細書等に記載されていると同然であると理解することができる。したがって、当該寸法は、「当初明細書等の記載から自明な事項」であるから、これを追加する本件補正は新たな技術的事項を導入するものではない。

本件補正により追加した攪拌羽の寸法は、本願の出願時の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加したにすぎないから、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることもなく、新規事項の追加を制限する趣旨にも反しない。

## (2) 被告の主張に対する反論

被告が主張するように、支軸直径6 mmの攪拌羽根が単体で市販されていることや、E T-3 Aが付属品以外の攪拌羽根を用いることができることは、本願発明における攪拌条件として、あえて付属品以外の攪拌羽根を使用するという根拠になるものではない。

また、乙6の1・2に記載された取引形態については、いつ公開されたものであるのか、どのような取引形態であるのかなどの説明がされておらず、出願時におけるE T-3 Aの取引形態として、攪拌羽根を付属品として添付しない状態での取引形態が存在していたという事実はない。加えて、正規の販売者である日光ケミカルズは、本件攪拌羽根を付属品として添付している旨陳述していることから、被告の主張は根拠を欠く。

## (B) 被告の主張

本件補正により追加した特定事項aである「攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58 mm、支軸直径6 mm、支軸と羽との間隔（隙間）16 mm、羽の幅10 mm」は、上記記載においては、何ら明らかにされていないし、その他当初明細書等には、攪拌条件についての記載はない。原告は、当初明細書の記載から、E T-3 Aの付属品の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根を使用する意味であることは明らかである旨主張する。

しかし、当初明細書等には、「攪拌羽」として、付属品の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根を使用することについては何ら記載されておらず、原告の主張は、当初明細書の記載に基づくものではないから、前提において失当である。

また、「攪拌羽の形状が「山」の字を構成する形態であること」、「攪拌羽の回転半径が6 cmよりやや小さい寸法であること」等の攪拌条件についての当初明細書の記載から、「攪拌羽」が何らかの装置の付属品であることがうかがえず、ましてや、攪拌羽の寸法がE T-3 Aの付属品の200m1ピーカー用の本件攪拌羽根と同じ「支軸直径6 mm、支軸と羽との間隔（隙間）16 mm、羽の幅10 mm」であることが理解できるものではない。「PTFE攪拌棒（セントリフュージ型）」、「PTFE攪拌棒（アンカー型）」、「PTFE攪拌棒（プロペラ型）」などの、E T-3 Aに取り付けて用いることができる「支軸直径6 mm」の攪拌羽根が単体で市販されていること及びE T-3 Aのような乳化試験機において、このような付属品以外の攪拌羽根を用いることができることは明らかであるから、本件発明の攪拌条件を試行錯誤により定めるに当たっては、付属品以外の単体で市販されているような攪拌羽根を任意で選択し得るものというべきである。このことは、乙6の1・2の「商品説明」の頁の「商品について」の欄に記載されているように、E T-3 Aを付属品なしに販売する事例が見られることからすると、出願時においても、E T-3 Aを販売するに当たって、本件攪拌羽根を付属品として添付しない状態での取引形態も存在していたといえることから裏付けられる。

以上のことからすると、当初明細書等に「E T-3 Aにより攪拌する」旨の記載があるとしても、このことから、当然に、E T-3 Aの付属品である200m1ピーカー用の本件攪拌羽根を用いて攪拌を行うものと当業者が認識し得るものではない。

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



## 【当裁判所の判断】

### (1) E T-3 A及び本件攪拌羽根に関する事実

E T-3 Aは、乳化試験等に用いる実験用の機械であり、日光ケミカルズは、昭和60年頃から現在まで継続してE T-3 Aを販売しており、その累計出荷台数は平成30年5月11日現在で301台である。

日光ケミカルズが販売するE T-3 Aには、100、200、300、500mlの大きさのビーカーにそれぞれ対応した、4種類の本件攪拌羽根が付属品として必ず添付されており、その形状、寸法は発売開始当初から現在までの間に変更されていない上、これまでに顧客の要望に応じて攪拌羽根の形状、寸法が変更されたということもない。

E T-3 Aにおいては、本件攪拌羽根以外にも支軸直径が6mmである別の攪拌羽根を使用することが可能であり、実際にE T-3 Aに取付け可能な攪拌羽根が何種類か市販されている。しかし、市販されているいずれの攪拌羽根も本件攪拌羽根とはその形状が異なっており、本件攪拌羽根のように支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設するような形状のものではなく、したがって、支軸直径を除く寸法も同じではない。

### (2) 判断

(ア) 本願発明において、攪拌羽根の形状、寸法等の攪拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ、当初明細書等に本件攪拌羽根を用いることは明示されていない。しかし、当初明細書の【0012】には、①攪拌にE T-3 Aを用いること、②「攪拌羽」は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「攪拌羽」であること、③「攪拌羽」の回転半径は、内容量が200mlで内径約6cmのビーカー等の円筒形容器の半径(約3cm)より僅かに小さいことが記載されているところ、前記(1)の事実によると、当初明細書に記載されている上記「攪拌羽」の形状、寸法は、E T-3 Aの付属品である200mlビーカー用の本件攪拌羽根のそれと一致するものである。また、前記(1)の事実によると、E T-3 Aは、昭和60年頃から長年にわたって販売されており、多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験用の機械であるところ、販売開始以来、付属品である本件攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もなく、しかも、遅くとも平成17年7月頃には、本件攪拌羽根は、E T-3 Aとともに日光ケミカルズのカatalogに掲載されていた。さらに、当初明細書の記載に適合するような形状、寸法のE T-3 A用の攪拌羽根が、E T-3 A本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない。

以上の事実を考え併せると、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記載されている攪拌羽が、E T-3 Aに付属品として添付されている200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そして、特定事項aは、200mlビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加するものであるから、特定事項aを本願の請求項1に記載することが、明細書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の関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえず、新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由がある。

(イ) 被告は、E T-3 Aのような乳化試験機において、付属品以外の攪拌羽根を任意に選択して用いることができるのは明らかであるところ、E T-3 Aに取付け可能な攪拌羽根が単体で市販されていたり、E T-3 Aが付属品なしで取引されていたりすることからすると、当業者が、当初明細書等の記載から、そこでいう攪拌羽根が、200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することはないなどと主張する。

しかし、前記(1)のとおり、E T-3 Aに取付け可能な攪拌羽根として市販されていることが証拠上確認できるものは、そのいずれもが当初明細書に記載されているような回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものではないから、それらの攪拌羽根が市販されているという事実をもって、上記(ア)の認定は左右されない。

また、証拠(乙6の1・2)によると、いわゆるインターネットオークションにおいて、本件攪拌羽根が付属品として添付されていない中古品のE T-3 Aが取引されている事実は認められるものの、このような取引の事実があったからといって上記(ア)の認定が左右されることはないというべきである。

よって、被告の上記主張はいずれも採用できない。

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



## 【考察】

- ・ E T - 3 A は、昭和 6 0 年頃から長年にわたって販売されており、多数の当業者によって使用されてきた、販売開始以来、付属品である本件攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もなく、当初明細書の記載に適合するような形状、寸法の E T - 3 A 用の攪拌羽根が、E T - 3 A 本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない、という状況であった。このような特殊な状況であったため、明細書に明示はなくても、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記載されている攪拌羽が、E T - 3 A に付属品として添付されている 2 0 0 m l ビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することができる、と例外的に認められたものとする。
- ・ 明細書等に明示的に記載のない事項でも、証拠に基づいて認定される技術常識に基づいて、自明な事項である場合には、新規事項の追加に当たらないと判断され得る。
- ・ メーカーと品番が記載されているのは「乳化試験器」であり、攪拌羽根自体は、その付属品である。さらに、補正の根拠となる明細書の段落 0 0 1 2 には「日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 E T - 3 A 型の回転軸に取付けた攪拌羽」と記載されているが、この入荷試験器に「付属する攪拌羽根」とは記載されていない。攪拌羽根自体が販売されていなければ、品番等により特定することは困難であるが、せめて、付属品である攪拌羽であることが記載されていれば、審査段階での特許庁の判断も違うものとなったと思われる。

## 【実務上の指針】／【私見】

- ・ 試験装置の構成及び動作状態を含む測定条件と、その測定条件におけるパラメータの測定結果とにより発明の構成を特定する場合、明確性や実施可能性を満たすためには、それらの測定条件及び測定結果を詳細に記載する必要がある。しかし、明細書に記載された試験装置（部品）が特定の試験装置であることが明確であれば、試験装置の実寸法を追加する補正が認められる可能性がある。
- ・ 本願に対する特許庁の判断が厳しい印象だが、染毛剤の評価方法の発明を、染毛剤という物の発明として権利化を図る出願であることが、その一因だと推察される。本願明細書に記載の発明は、染毛剤の評価方法であるところ、請求項 1 は、染毛剤の評価方法により特定される染毛剤である。本願明細書に記載の発明に対し、請求項 1 に係る発明は不当に広い印象を受ける。判決では、新規事項追加の判断の誤りは認められたが、特許査定を受けられるとは言い難いと思われる。本願の審査がどのように決着するのか、興味深い。
- ・ 評価方法の発明は、侵害立証が困難である等の事情から、出願を控える傾向がある。一方で、製品の検査規格などに採用された場合には、有用な権利となる可能性がある。
- ・ 本願のように、評価方法がポイントとなる出願においては特に、評価結果を左右する要素は明細書に明記しておくことが好ましい。
- ・ 本願のように敢えて評価方法で特徴を出そうという出願はさておき、物を特定するための評価方法は、J I S 規格等の広く一般に用いられている評価方法を採用することが好ましい。

以上