

我が国における 除くクレームについての考察

会員 神谷 恵理子



1. はじめに

平成18年(行ケ)10563号(ソルダーレジスト事件)判決(以下「大合議判決」という)で示された「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限り」といった補正の制限が、どの程度であるのかということについては、当業者に自明の事項よりも広いと考えられている⁽¹⁾。

大合議判決では、除くクレーム補正について、『特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが……明細書又は図面によって開示された事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてする」訂正である』(以下、「**判示事項1**」ということがある)と説示する一方で、『特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから……本件明細書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ることは明らかである』(このことを換言すると、除くクレーム補正の制限として、「特定事項を除外する補正によって、補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせないこと」(以下、この要件を「**判示事項2**」ということがある))を要件としていると言える。

上記判示事項1, 2が、除くクレームについての審査基準⁽²⁾の制限として働くのか、あるいは審査基準と同様に広く認める趣旨であるのかは明らかではなく⁽³⁾、重なる部分を超えて除く補正も許されるといった解釈もある⁽⁴⁾。

実際、大合議判決後に出された平成20年(行ケ)10065号、10358号事件⁽⁵⁾(以下「経口投与用吸着剤事件」という)の判決では、除いた後のクレームに属する実施例が全く残されていないという程の広大な範囲を除く

補正が認容された。経口投与用吸着剤事件は、ソルダーレジスト事件と事情を異にする点が少なくなく、さらに、除く補正以外の補正も同時に行っているため、補正前発明に関する技術的事項に変更を生じさせていなかったのか否かという判断が複雑になっている。

除くクレームの取扱いについては運用に委ねられており、我が国では、欧州特許の disclaimer と比べて、蓄積された審判決も多くないため、上記経口投与用吸着剤事件の判断が、今後の実務に与える影響は小さくない。

そこで、我が国の除くクレームの在り方について考察し、経口投与用吸着剤事件についても私見を述べる。

2. 本稿で取り上げる除くクレーム

審査基準⁽⁶⁾では、「除くクレーム」を「請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項」としている。一方、大合議判決では、『「ただし…を除く」などの消極的表現(いわゆる「除くクレーム」)によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外した訂正』のみを扱っており、実務上問題となるのもこのケースである。このような理由から、本稿では、下記①～③の要件を充足するものを「除くクレーム」として検討する。

①表現形式

「但し…を除く」といった表現が通常用いられるが、本稿では、「除く」表現を用いたもの他、「…でない」「…を含まない」といった否定的表現による特徴を備えたクレームも対象とする。このような取扱いは、除く表現を用いていないクレームであっても、原告が除くクレームであるとして争っている事件があることに基づく⁽⁷⁾。

②拒絶引例との重複部分除去を目的とすること

上記「除く」または否定的表現で示される特徴(…部分)は、拒絶引例に開示されている、請求項との重

複部分である。本稿では、審査基準で除くクレームの態様として挙げられている2つの類型⁽⁸⁾のうちの(i)のみを対象とする。

③補正により追加されたこと

上位概念や一般式で表現すると既に出願人が認識している先行技術や目的範囲外のものを含んでしまう場合、他の構成要素との関係の明確化が必要な場合に、出願時クレームにおいて、「但し…を除く」という表現を用いる場合がある⁽⁹⁾が、このようなクレームは、②との整合の観点から対象としない。

3. 適正な除くクレームとは

3-1 重複の態様と除くクレーム

はじめに、先行技術との重複の態様、及び重複に基づく拒絶理由(特許法(以下、「法」と略記)29条1項3号, 29条の2, 39条1項, 2項)を解消するための除くクレームについて簡単に述べる。

(1) 異日出願の場合

ケースA：実施例重複

対比する発明とは技術的思想が異なるが、請求項に係る発明に属する実施例が先願明細書に記載されていた場合であり、具体的実施例を特定して除くことになる。審査基準に示されている除くクレーム例⁽¹⁰⁾はこのケースであり、ソルダーレジスト事件もこのケースに属する。

除かれる実施例は、出願人が知らないことが通常なので、出願当初明細書には記載されていないが、大合議判決で、『「除くクレーム」とする補正のように補正が消極的な記載となっている場合においても……補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない』(下線は筆者)と述べているように、補正により除く事項が出願当初明細書に記載されてないという事実のみに基づいて、除く補正が新規事項の追加とされるものではなく、あくまでも判示事項1, 2に基づいて判断されるべきである。この点、欧州特許条約においても、disclaimerを用いる補正は、一定要件下で、123条(2)違反とはしない扱いであり⁽¹¹⁾、除ける範囲も「技術的特徴」とあるように、具体的実施例よりも広く認められている。

ケースB：実質同一

実質同一とは、「相違点があっても、それが課題解決

のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものでない)である場合⁽¹²⁾」をいう。

上記大合議判決は、実施例という特定の一点を除外する場合に限定されないから、新たな技術的事項の導入とならない限り、重複部分を除く補正は認められるようである。文言上、対比発明と完全一致ということは通常考えられないから、引例発明の文言をそのまま用いて除くことは論理上可能である。しかし、実質同一の場合、重複部分を除いた残りの発明(以下「残余発明」と称する)は、もはや技術的意義を有しない慣用手段、技術常識といった微差部分にすぎないことになり、このような発明は保護に値せず⁽¹³⁾、仮想クレーム1のように、残余発明にはもはや実体がない場合さえある。

仮想クレーム1⁽¹⁴⁾

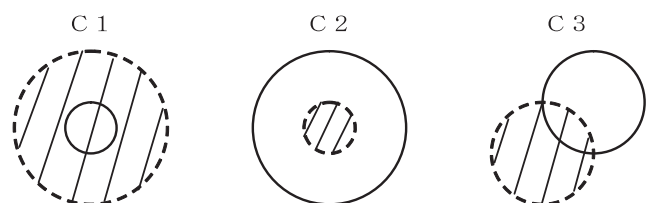
「トレハロースを含有する風味持続性に優れた焼き菓子。但し、トレハロースを原料総重量の0.1%以上含有する焼き菓子を除く」

トレハロースを原料総重量に対して0.1%以上含有させるとケーキ類の風味持続性が向上することが記載された引用発明との重複部分を除いた補正であるが、通常、風味持続という効果を奏するためには、0.1%以上必要と考えられるので、但書き部分で実質的に発明の全てを除外していることになる。

従って、ケースBでは、単なる重複部分を除いても拒絶理由を解消できないと言えよう。

ケースC：一部の実施形態が重複

本ケースは、次頁図に示すように、拒絶引例(点線で囲む部分)に請求項に係る発明(実線で囲む部分)の上位概念が示されている場合(C1)、下位概念が示されている場合(C2)、全体としての技術的思想は異なるが一部の実施形態が重複している場合(C3)に分類できる。



C1の場合

上位概念で表現している引用文献に下位概念で表現

された発明が記載されているとは限らないため⁽¹⁵⁾、同一性が問題となるのは、技術常識参酌により下位概念を導き出せるような場合である。この場合、実質同一（ケースB）として判断、処理され得る（例えば、平成13年（行ケ）464号）⁽¹⁶⁾ので、いずれも除くクレームが関係するケースではない。

C2, C3の場合

ケースC2とC3は、実施形態が重複しているという点で共通するが、全体としての技術的思想がC2では同一であるのに対して、C3では異なる点が相違する。具体的態様としては、①発明特定事項の一部（構成要件の1つ）が引例発明と上位概念、下位概念の関係にあるために、その構成要件に係る形態が重複するケースと、②全体として、ある実施形態が含まれることになるケースがある。

①では、「Rは炭素数1～5のアルキル基（但しメチル基を除く）」のように「実質上の選択肢」⁽¹⁷⁾から重複部分を除外する場合の他、不特定多数の具体的事項を含む上位概念から特定事項を除く場合がある（例えば「熱可塑性樹脂（但しポリエチレンを除く）」）。組成物の場合、仮想クレーム2のように、構成成分の数値範囲の一部を除くといったこともある。

仮想クレーム2

「C：0.1～0.5%，Si：0.1～3.0%（Si0.2～2.5%を除く），Mn：0.05～1.3%，残部Feからなる耐摩耗鋼板」

②では、具体的に重複する実施形態を特定することで除くことができる（仮想クレーム3, 4参照）。

仮想クレーム3

「アルカリ金属硫酸塩を含有し、平均粒径1～10 μmであることを特徴とする金属加工用潤滑剤（但し、アルカリ金属硫酸塩を必須成分とし、さらに脂肪酸のアルカリ金属塩、硫酸カリウムを含む潤滑剤は除く）」

仮想クレーム4

「SiO₂：1～15%，B₂O₅：25～60%，Al₂O₃：0.1～5%，La₂O₃：30～40%（但し、SiO₂：5～15%，B₂O₅：30～50%，且つLi₂O：0～5%，La₂O₃：30～35%を除く）組成を有する光学ガラス」

(2) 同日出願の場合

法39条2項が適用されるのは、対比する双方の発

明からみて同一となる場合、すなわちケースBのみが対象なる⁽¹⁸⁾。

3-2 検討事項

(1) 除外部分の明確性

C3の場合、引用発明とは技術的思想が異なっているので、除外部分に、引例明細書の文言を忠実に用いると（例えば仮想クレーム5）、請求項の発明特定事項との関係が不明確になる場合があり、除外する範囲により、以下i) ii)に示すような問題を生じ得る。

仮想クレーム5

「フッ化ビニリデン共重合体80～90モル%のフッ化ビニリデンと10～20モル%のテトラフルオロエチレンとを含む共重合体（但し、耐熱温度200℃以上でゴム弾性を有するものを除く）のみからなる電池用電極材」

i) 残余発明の外延が不明確

欧州特許では、disclaimerについても84条の明確性及び簡潔性の要件を充足する必要があるとされている（G01/3）。我が国の審査基準では明示されていないが、除く部分の意義、外延が不明確な場合、結果として残余発明の外延が不明確となる。平成21年（行ケ）10041号事件⁽¹⁹⁾では、除く部分「研磨しうる弾性体」の意義・外延が不明確であるから法36条6項1, 2号を充足せず、補正却下の決定に誤りはないとしている。

ii) 除く部分が重複部分を超えている場合

欧州特許では、重複部分を超えて除くことには否定的なようである（T10/01）。一方、我が国の審査基準⁽²⁰⁾では、『補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には許される。』と説明されている一方で、「なお」と続き、「新規性等を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで当該重なりのみを除く補正」（いずれも下線筆者）は、『例外的に当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取り扱う』と説明されており、結局のところ、重複部分を超えて除くことの是非については明らかではない。

大合議判決の判示事項1、「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との関係において「新たな技術的事項を導入しない限り」に照らしても、除外部分が広すぎることで新たな技術的事項の導入になるとは考えにくいことから、これを問題視していないようである。しかしながら、除いた部分の一部又は全部が本発明には含まれていなかったという場合、除いたという補正事実から、当初明細書にはその部分が含まれていたとする類推解釈を導き出すおそれがあり、権利解釈への影響がないと言えるのだろうか。

大合議判決前の審決では、「除く」補正事項が当初明細書には記載されていないから、新規事項の追加に該当すると判断した審決（無効 2004-35154 号⁽²¹⁾、不服 2005-20600 号⁽²²⁾、不服 2005-13127 号⁽²³⁾）がある。しかし、重複部分が明細書に明示されていないことと、重複部分がないのに除外する補正を行ったことは別異のものということに留意しなければならない。除く事項は、そもそも当初明細書には明示されていないのが通常なのであるから、前者は、判示事項 1 に基づき、「新たな技術的事項を導入しない限り」除く補正を認めるべきケースであり、後者は、除外することで、むしろ出願当初明細書に暗示的に記載されていたとの解釈を招くことがないように、判示事項 2 に照らして、補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更が生じていた場合には補正却下すべきケースなのである。

（2）除外の対象は「偶発的に開示されたもの」に限られるか

欧州特許では、「偶発的でない」先行技術に対して新規性を確保するために行う disclaimer は認めていない⁽²⁴⁾。しかし、この要件は、出願人同一、発明者同一の例外を設けた法 29 条の 2 を有する我が国の法体系にはなじまないと考える。後述の経口投与用吸着剤事件判決では、先願が第三者出願の場合のみならず、同一人によりなされた 2 つの出願の一部が重複するために減縮する場合にも、大合議判決の判示事項の適用は妥当であるとしている。

（3）数値限定発明について

仮想クレーム 2、4 は、いずれも数値限定クレームにおいて数値範囲の一部を除くものであったが、対象の組成物が複数成分の数値限定により行われており、一元的な数値限定発明と同列に扱うことはできない。大合議判決で「特段の事情」として留保している場合

は、数値限定発明のような場合であろうとする評釈がある⁽²⁵⁾。一元的な数値限定発明の重複範囲を除くクレームは、発明の一体性と連続性⁽²⁶⁾という点からも、上記評釈で指摘される問題が生じ得るので、これについて検討する。

一元的な数値限定発明の重複態様について、例えば、請求項の数値範囲「500～1000」に対して、引例に下記範囲が開示されていた場合を想定して検討する。

a : 300～600

b : 700～800

c : 900～1500

引例 a、c に対しては、重複範囲（「500～600 以下」又は「900 以上～1000」）を除くことになる。このような消極的限定は、残余範囲（「600 超 1000」又は「500～900 未満」）に積極的に限定する補正と技術的意義として同義である。判示事項 1 に基づけば、境界値（例えば、600、900 という数値）が明細書に記載されていないこと自体をもって、新規事項の追加とはされないはずであるから、重複部分を除外する補正である限り、いずれの表現であっても認められると解する。経口投与用吸着剤事件においても、「R 値 1.4 以上を除く」は「R 値 1.4 未満である」という外的付加による限定と等価であるから新規事項の追加であるという原告の主張を退けている。重複部分の除外という目的が明確である限り、表現形式に関係なく補正が認容される取扱いには、欧州特許においても見られる（T 0433 / 86）⁽²⁷⁾。

これに対して、引例 b との重複部分を除外した残余の範囲は、「500～700 未満」と「800 超 1000」の分断された 2 つの範囲となる。この場合、出願当初の技術的意義が損なわれている可能性が高く、ひいては判示事項 2 にいう変更を生じさせている場合に値するのではないかと思う。

（4）除くクレーム補正と進歩性の関係

前掲審査基準⁽²⁸⁾には、『「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる』と説明されており、生物関連発明の主な判決事例集⁽²⁹⁾にも、「除くクレーム」形式で除いても残余部分が引用文献の記載から依然として容易想到であるから進歩性なしとした判決（平成 17 年（行ケ）10197 号）が取り上げられている。

確かに、ケース C 2 で先行技術が出願時に公開されていた場合には、重複している下位部分から上位概念

が容易に導き出されるので、単に除くクレームで同一性の問題を回避できても、進歩性の問題をクリアすることは困難である。しかし、重複態様A、C3のケースのように、発明としての技術的思想が相違する場合、残余発明に進歩性がないとは限らない。ソルダレジスト事件では、すでに公開されていた引例に請求項に属すると思われる実施例が含まれていたが、審査過程で当該実施例に関する部分が削除された⁽³⁰⁾結果、当該引例とは技術的思想が異なることに基づいて、進歩性判断に関する取消事由が退けられている⁽³¹⁾。A、C3のケースでは、引例に、請求項に係る発明を示唆、教唆する記載があるか否かといった観点から進歩性は判断されるべきである⁽³²⁾。

このように考えると、除くクレームは、いわゆるパラメータ発明に含まれると推察される実施例が先行技術に開示されている場合に受ける新規性なしの拒絶理由⁽³³⁾に対して有効な対応の1つと考える。つまり、上記拒絶理由に対しては、引例に開示の実施例が含まれないことを示すことによって反論する方法が一般的であるが、積極的に含むことを認めた上で、除くクレームにより新規性の問題を解消すれば、あとは進歩性の問題となるので、パラメータに係る技術的思想の動機づけについて議論できる。

なお、除くクレームが新規事項追加にあたるとした前述の不服審決（2005-20600号、2005-13127号）は、いずれも除く補正前クレームについて進歩性がないことを前提に除くクレーム補正を認めない趣旨であることが窺われるふしがある。従って、引例との技術的思想の相違、引例には請求項に係る発明の示唆等がないことを明確にすることが、除くクレームが認められるための前提として重要になる。

3-3 適正な除くクレームの要件

以上から、我が国における除くクレームに関する要件としては、下記①～③であることを提案する。

- ①除く部分の外延が明確であること
 - ②除く部分は請求項との重複部分であること
 - ③残余部分は保護に値する技術的意義を有すること
- 一方、④重複部分は、偶発的に開示されたものでなくともよく、⑤残余発明の進歩性の有無は、補正とは別個独立に判断されるべきと考える。

なお、①～③の要件を充足しない場合の取扱いについては、補正違反として処理される他、補正後発明の

明確性、実施可能要件、サポート要件、新規性、発明の同一性で処理することもできると考える。

4. 平成20年（行ケ）10065, 10358号事件について

4-1 事件の概要

上記経口投与用吸着剤事件は無効でないとする審決取消請求事件であり、主たる争点は、審査過程で行われた、同一出願人による同日出願特許との重複部分を除くクレーム補正の適法性である。

(1) 除く補正後のクレーム（下線は補正部分）

熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、そして細孔直径7.5～1500nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなるが、但し、式(1)：

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

〔式の説明省略〕

で求められる回折強度比（R値）が1.4以上である球状活性炭を除く、

ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

上記クレームに含まれている補正は、重複部分であるR値特定による活性炭の除外（以下「補正α」という）と、細孔直径の減縮（以下「補正β」という）である。対象特許の出願当初クレームではR値を要件としていなかったことから、当初明細書にもR値に関する記載は一切ない。

(2) 拒絶引例

拒絶引例である同日出願特許の重複部分に関するクレームは以下に示す請求項1、4であり、両出願明細書に記載の実施例はすべて同一であった。但し、R値に関する記載が対象特許には存在しないが、同日出願特許には説明されている。

【請求項1】

「直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、そして式(1)：

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

〔式の説明省略〕

で求められる回折強度比（R値）が1.4以上である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。」

【請求項 4】

「熱硬化性樹脂を炭素源として製造される球状活性炭からなる、請求項 1～3 のいずれか一に記載の経口投与用吸着剤。」

(3) 同日出願の特殊事情

法 39 条 2 項の適用は実質同一の場合のみであり、経口投与用吸着剤事件では、審査段階で、同日出願特許の請求項 4 と実質同一であると判断された。実質同一の場合、すでに述べたように、重複部分を除外した後は、技術的意義のある発明が実質的に存在しないはずであるが、この点について、本事件で取消請求された無効 2007 - 800108 の審決には、『異なる技術思想の発明であると認められる。しかるに、拒絶査定不服審判係属中に、両出願の発明の詳細な説明の記載を参酌すると両者が同じであるがために、本願は同日出願と同一発明なので特許法第 39 条第 2 項の規定により特許を受けることができないとの出願人にとっては予想外の拒絶の理由が通知された。そこで、合議体により指摘されたこの拒絶の理由を解消するための止むを得ない状況で本願発明から重なりのみを除く補正をした』（下線は筆者）とある。本来、拒絶理由はなかったはずであるが、一応、重複部分を除く補正で対応したと受け止められているようである。

4-2 検討事項

(1) 除いた部分は明確であったか

対比する同日出願特許との関係は、一実施形態が重複しているにすぎないという C 3 ケースの場合であるとするならば、除く部分を明確にするために、具体的に実施形態を特定して除くべきである（例えば下記仮想クレーム）。

仮想除くクレーム

『熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が 0.01 ～ 1 mm であり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が 1000 m²/g 以上であり、そして細孔直径 20 ～ 1000 nm の細孔容積が 0.272 mL/g 未満である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。但し、熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が 0.01 ～ 1 mm であり、比表面積が 1000 m²/g 以上であり、そして式 (1) … (中略) … (R 値) が 1.4 以上である球状活性炭からなる経口投与用吸着剤を除く。』

しかし、本件の補正クレームではそのような表現を採用しておらず、「但し、R 値 1.4 以上である球状活性炭を除く」と物性値だけで特定し、補正前発明のどの部分（実施形態）を除いたのかは明らかにしていない。全実施例が引例の同日出願特許のそれと重複していたことから、残余実施例は皆無となるので、残余部分があったのかという疑念が残る。補正後クレームでは、R 値に関する補正 a に加えて、細孔容積を変更する補正 β も同時に行っているため、拒絶引例とは重複していない残余部分があるらしいといった程度であり、その外延を理解するのは困難である。

(2) 技術的意義を有する発明が残っていたのか

残余発明が存在することを、出願人は実験成績証明書で明らかにしている。判決では、種々の文献に基づき、『細孔容積は、当業者において活性炭の製造条件及び賦活条件などにより適宜制御可能であると認めることができるから、「フェノール樹脂及びイオン交換樹脂」⁽³⁴⁾を炭素源とする「細孔直径 7.5 ～ 15000 nm の細孔容積が 0.25 mL/g 未満」の球状活性炭を製造することは、本件出願当時の技術常識に基づいて当業者がなし得るものと認められる』としている。しかしながら、本件明細書における細孔容積の記載は、同日出願特許明細書の記載と同一であり、記載されている数値範囲も同一である。当業者が技術常識に基づき、細孔容積を適宜制御して製造するためには、指標となる実施例が 1 つでも存在すべきであったと筆者は考える。

補正で減縮した結果、実施例がなくなること自体は、サポート要件違反ではない⁽³⁵⁾が、実施例がなくても、残余発明が実施可能な程度に詳細な説明に記載されていなければならないことは言うまでもない。

そもそも、補正 a による残余発明に、補正前発明に関する技術的事項を有する部分が残されていたのかという疑問が、補正 β を含めた補正後の発明の技術的意義を認識することによって解決されているのであれば、それは、除く補正 a により、補正前発明に関する技術的事項に変更を生じさせているというおそれがあり、判示事項 2 に反するのではないのだろうか。

さらにまた、残余発明が実施可能であるとの心証が実験成績証明書により得られたのであればとしたら、サポート要件違反でないとの判断の適切性についても疑問が残る⁽³⁶⁾。

5. 結語

除くクレームは、出願時に先行技術の全てを知ることができない出願人にとって、有用な拒絶理由解消手段である。しかし、出願当初に明示の記載がない事項の除外を認めるという特殊性に鑑みれば、無制限に許容されるべきではない。

大合議判決の基準に則って補正の適否を判断した上で、残余発明の明確性、実施可能要件、サポート要件を判断する取扱い、残余発明の適法性を考慮した上で補正の適否を判断する取扱いのいずれを採用すべきかについては結論しないが、少なくとも、複数個所の補正が同時にされている場合でも、除くクレーム補正単独に着目した上での残余発明の明確性、実施可能要件、サポート要件の充足性が判断されるべきであり、このことは、除くクレーム補正についての制限ともいえる大合議判決の判示事項2にも合致すると考える。

6. 謝辞

本稿の執筆にあたり、経口投与用吸着剤事件の原告代理人である岩坪哲弁護士から資料を提供して頂いたこと、また、有益な助言を頂いた吉田昌司弁理士に、この場を借りて、お礼を申し上げます。

(1) 特許研究 No. 47 2009 / 3 吉田広志「クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決」

『判決は自ら示した基準について、審査基準には「妥当する事例が多い」と述べており、ここに「それだけではない」という趣旨が含まれているのだと理解すれば、程度の差はあるにせよ、審査基準よりやや緩やかな基準を指向しているとも読めそうだ』としている。

(2) 第Ⅲ部第1節新規事項4.2(4)

(3) AIPPI (2008) Vol.53 No.11 小野寺良文『いわゆる「除くクレーム」とする訂正の許容範囲』

批評の部分で、『本判決の基準を適用した結果が、従来の基準よりも広く「除くクレーム」とする補正・訂正が認められる余地があるのか本判決の文面のみからは必ずしも判然とせず』と述べている。

(4) Tokugikon 2009年1月30日 No.252 相田義明『「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について』

現行審査基準が重複部分のみを除く場合に限りて補正を認めるとしているのに対して、判決は新たな技術的事項を導入しないものであると評価される場合には、重

なる部分をこえる除く補正が許され、極端な場合、任意の部分を除くことも理論的には許容され得るとの解釈を示している。

(5) 2つの事件は原告が異なるが、被告及び対象とする特許は同じであり、判決日も同日（平成21年3月31日）に出され、確定している。

(6) 前掲の新規事項の審査基準

(7) 例えば、平成17年(行ケ)10608号、平成21年(行ケ)10041号

(8) 前掲審査基準4.2(4)には、(i)として、新規性等を失う恐れがある場合に先行技術との重複部分を除く補正が挙げられており、(ii)として、特29条柱書の要件又は32条の不特許事由回避のための「ヒトを除く」補正が挙げられている。

(9) IPDLの検索によれば、年500件度の割合で出願されている。例えば「(A)リン含有フェノキシ樹脂、及び(B)分子量50000～70000のフェノキシ樹脂(但しリン含有フェノキシ樹脂を除く)を含有する組成物」などがある。

(10) 前掲査査基準4.2(4)

陽イオンとしてNaイオンの含有を特徴とする洗浄剤の発明に対して、陰イオンとしてCO₃イオンの含有を特徴とする洗浄剤(具体例NaCO₃)が記載された先行技術が存在する場合に、「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃の場合を除く)を主成分とする洗浄剤」のようにする補正

(11) ガイドライン Chapter VI 5.3.11

(12) 審査基準第Ⅱ部3章29条の2 2.4

(13) 平成13年(行ケ)464号

除くクレームを用いた補正ではないが、法29条の2の実質同一であるとの拒絶理由に対して、出願人が構成要件Aについて、引用明細書に明示の記載がないA1に減縮補正したところ、A1は実質的に記載されており、格別の技術的意義も有しないから、減縮補正後の発明も引用発明と実質同一であるとして請求棄却。

(14) 平成12年(行ケ)312号事件参照

0.1%以上という限定があっても引用発明と実質同一であると判断された事件。

(15) 法29条の2の審査基準3.2(3)引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱②参照

(16) 注13参照

(17) 「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実

- 質的に有限の数より具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。(審査基準第Ⅱ部第2章)
- (18) 審査基準Ⅱ部4章3.4「同日にされた2つの出願の各々の請求項に係る発明同士が同一か否かの判断手法(2)」に『発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bが先願発明Aと同一とされても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う』とある。
- (19) 問題とされた請求項では、発明の構成要素である金属板又は合成樹脂板について、「但し、前記金属板又は前記合成樹脂板は研磨しうる弾性体ではないし」という除く補正が行われている。
- (20) 前掲新規事項の審査基準
- (21) 拒絶査定の一の理由となった引例1開示の離型用テープの側面が接触する状態に密巻きされていたことから、「側面同士が接触する状態に密巻きする方法を除く」とした補正について、当初明細書には記載されていないと判断された。
- (22) 「厚み0.5～3 μ mで、該フィルム中に厚みの2～4.5倍の微粒子を0.2～1重量%添加したフィルムを除く」クレームについて、除くフィルム厚み範囲は当初明細書の記載範囲内であるとしながらも、微粒子のフィルム厚みに対する比が記載されていないとしている。
- (23) Mn、Crの特定範囲を除外した高強度アルミニウム合金に関するクレームで、除外した合金が当初明細書に記載されていないと結論づけるとともに、除く補正前クレーム自体について進歩性を有しないので、除くクレームを認めるべきケースでないとしている。
- (24) ガイドライン chapter VI -5.4.11
- (25) 判例タイムズ1290号230頁に
「数値限定特許では、数値に臨界的意義がある場合など、補正・訂正前の限定範囲に含まれる別の数値による限定とすることにより、技術的意義が異なる結果となることも考えられ、このような場合に明細書等に記載した事項の範囲内といえるかどうかは問題である。このことは技術的事項の認定の問題であるから、消極的表現形式かどうかによって異なる性質の問題ではなく、本判決が、前記の『もっとも、……』の段落で『特段の事情のない限り』と留保をしているのは、数値限定発明のような場合があり得ることを念頭に置いているのではないだろうか」と述べられている。
- (26) 前掲吉田の論文では、大合議判決の残余発明に関する記載について、効果の面から発明としての一体性が損なわれていないこと、補正後クレーム全体について、補正前との連続性が保たれることを重視しているようだと述べている。
- (27) 当初数値範囲 [600 to 10000] を、先行技術に開示されていた範囲 [range of between 240 and 1500] を除いた範囲として、[above 1500 to 10000] と補正した。
- (28) 前掲基準の新規事項 4.2(4)
- (29) http://www.jpo.go.jp/shiryu/s_sonota/pdf/gizyutu_hanketu/shiryu_02.pdf
- (30) 同一出願人による先願(公開済み)に基づいて新規性・進歩性なしとする特許付与前の異議申立に対して、関連の実施例および説明部分を削除(出願公告制度廃止前に認められていた法64条による補正)しているが、均等物が残っている。
- (31) 上記引例に基づいて進歩性なしとする取消事由に対する判断で「課題認識の視点において甲3号証発明と全く異なるものであり、これに伴って異なる解決手段を採用しているものというべきである」と述べられている。
- (32) 進歩性判断について、例えば、平成20年(行ケ)10096号参照
- (33) 審査基準29条の2 3.4(3)機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱いに、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項で引用発明との対比が困難となる場合に、同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には拒絶理由を通知すると説明されている。これに対して、出願人が実験成績証明書等により反論、釈明し、心証が真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消されると説明されている。
- (34) 除く補正を行った後、さらに、炭素源である「熱硬化性樹脂」を「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂」と補正したクレームが特許されている。
- (35) 平成18年(行ケ)467号
補正後クレームに属する実施例がなくても、詳細な説明と残余の実施例に基づいて、補正後クレームの発明を実施できるから、明細書に記載不備があるとした審決判断を誤りとしている。
- (36) サポート要件違反が、後出しとなる実験成績証明書により回復されないということは、パラメータ発明に関する偏光フィルム事件(平成17年(行ケ)10042号)で判示されている。