

「除くクレーム」の 知財高裁大合議部判決について

審判26部門 相田 義明

1 事案の概要

平成20年5月30日に、知財高裁大合議部判決「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」が言い渡された。

本事案では、いわゆる「除くクレーム」による訂正（本件訂正）の許否が問題となった。本件訂正には、特定の組成物を特許請求の範囲から除く訂正と、登録商標「TEPIC」により特定される物を特許請求の範囲から除く訂正が含まれていた。

争点は、次の2点である。

- ①本件訂正に含まれる「除くクレーム」による訂正は、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内」における訂正といえることができるか。
- ②登録商標「TEPIC」の記載によって、訂正の内容を技術的に特定することができるか。

以下の評釈は、主に争点①についてのものである。

なお、意見にわたる部分は、筆者の個人的な考えを述べたものである。

2 判旨

(1)平成6年改正前の特許法は、補正について「願書に添付した明細書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定めることにより、出

願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、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のないようにし、さらに、特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同様の要件を定める（特許法134条2項ただし書）ことによって、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる。

(2)このような趣旨を踏まえると、平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる。ところ、「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。

そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解すべきであり、訂正が、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るときは、当該訂正は「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。

(3) 特許法29条の2は、先願発明と同一であるときは、その発明については特許を受けることができない旨を定めているところ、同法同条に該当することを理由として、特許法123条1項1号に基づいて特許が無効とされることを回避するために、無効審判の被請求人が、特許請求の範囲の記載について、「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する訂正を請求する場合がある。このような場合、特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該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、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、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」する訂正であるというべきである。

(4) これを本件についてあてはめれば、本件各訂正による訂正後の発明についても、成分(A)～(D)及び同(A)～(E)の組合せのうち、引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、

露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ、引用発明の内容となっている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、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、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が明らかであるということができる。

したがって、本件各訂正は、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる。

3 本判決の意義

(1) 本件は、「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する訂正の可否が争いになった事案である。

端的に、「除くクレーム」による訂正が許容されるか否かを判断するために必要十分な理由を提示し、結論を導くという選択肢もあったものと思量するが、判決は、補正と訂正の関係を整理した上で、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律11条の規定の趣旨も踏まえ、補正要件と訂正要件について共通に規定されている、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との意義を考究し、「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」するものということができるとの裁判規範（判例理論）を定立し、この裁判規範を本件訂正に係る「除くクレーム」

に当てはめることにより、訂正の可否を判断した。この点が本判決の特徴である。

(2) 知財高裁大合議部が補正、訂正に共通するこのような一般的な裁判規範を定立した背景には、「除くクレーム」により発明特定事項を除外する実務は、特許付与手続での補正においても、特許登録後の特許の訂正の局面においても、一定の技術分野で広範に行われているところ、例えば、審査基準にあるような、「先行技術と重なる場合において、その重なる部分のみを除く」場合は例外的に許容されるといった、「除くクレーム」に特化した判断基準は、その理由が立ちにくいことや、「重なる部分のみ」といっても、先行技術の内容は千差万別であり、その「重なる部分」を言葉で特定することは必ずしも容易ではなく、裁判規範となりにくいことなどがあったものと推測される。

なお、特許協力条約・規則を実施するためにWIPOが1993年に公表した国際予備審査のためのガイドラインでは、一定の条件の下で、「除くクレーム」による補正を許容しており、裁判所はその内容も検討したものである。また、「除くクレーム」とする補正の適否については、2004年4月に欧州特許庁拡大抗告部が審決G2/03を出しており、その内容も参考にしたものである¹⁾。

(3) 「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」するものということができる」との裁判規範は、抽象的に過ぎ、具体的な判断基準

を提供するものとはいいがたく、重要な問題について実務上の指針を与えるという知財高裁に求められる役割と整合しないのではないかとの意見もあろうかと思われる。また、知財高裁は、これまでの補正・訂正の実務を変更しようとしているのではないかと、との見方もできるかもしれない。

しかし、そもそも、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものとの要件は、規範的要件（評価的要件）であり、明細書又は図面における具体的な記載に基づいて総合判断すべきものである。

この点、判決が、裁判規範を定立した後に、急いで、「もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」と付言したことは、示唆に富む。

つまり、基本的に、これまでの実務を変更するものではないということである。判決が、傍論の中で、審査基準の具体的な記載内容に触れ、「除くクレーム」による補正の実務を含め、判決が定立した裁判規範の観点からみて基本的に首肯できるものであると述べていることも、これを裏付ける。

なお、付言の中で、「特段の事情²⁾のない限り」としているが、特段の事情としてどのようなものがある

1) 拡大抗告部審決G2/03は、「除くクレーム」が表れる場面をいくつかの類型に分けて（新規性、拡大新規性、産業上の利用性、公序良俗、医療方法）検討しているが、すべての場合に共通しているのは、発明の技術内容に影響を及ぼさないならば、補正は許されるという考え方である。

なお、拡大抗告部は、欧州特許条約22条に基づく合議体であり、特許庁長官から重要な法律問題について意見（opinion）を求められた場合、及び、抗告部の合議体から法律問題について付託があった場合に、拡大抗告部による審理に付される。G2/03の事件では、法律構成員5名、技術構成員2名により合議体が構成された。拡大抗告部の議長は、欧州特許庁抗告部の部長（副長官）が務める。

2) 判決の中で「特段の事情」といった場合、その事情は、一般に、間接反証事実とか反対間接事実として位置づけられるものである。

かは、今後の事例の蓄積により明らかになるものと思われる。

(4) 傍論ではあるが、判決は、審査基準における「除くクレーム」の取り扱いについて言及し、「除くクレーム」による補正を例外として位置づけている点について、その限度において特許法の解釈に適合しないとしている。これは、「例外的扱い」について当事者に争いがあつたため、裁判所が言及したものと理解できる。

(5) なお、判決が、「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」するものということができる」と判示しているところからみて、裁判所は、補正・訂正が適法であることの証明責任は、出願人・特許権者の側にあると考えていることがうかがえる。

補正・訂正の根拠を十分に説明することが、出願人・特許権者に求められる。もっとも、現実には、証明責任により判断しなければならない場面は、ほとんどないと思われる。

4 実務に与える影響

(1) 上記のように、大合議部判決は、基本的に、これまでの実務を変更するものではないが、裁判所が新たに裁判規範を定立したことは事実であり、その具体的な事案への当てはめを通じて、補正・訂正の適否についての実務が発展することは、あり得ることである。

(2) 他方、特許法を運用する特許庁としては、具体的な事案について妥当な結論を下す(具体的妥当性)とともに、予見可能性・安定性の高い判断を行うことが求められる。そのためには、事例が蓄積された時点で、ある程度、判断基準を類型化し、それを何らかの形で公表することが考えられる。個々の事案において、分

かり易い審決を書くことも、重要なことである。

(3) 当面、実務上、影響を受ける可能性があると思われるのは、現行審査基準が、「除くクレーム」について、「先行技術と重なる場合において、その重なる部分のみを除く」場合に限って補正が許される(逆に言えば、重なる範囲を超えて除く場合は、補正は許容されない)としている点である。

上に述べたように、判決は、「重なる部分のみを除く」ことを「除くクレーム」による補正・訂正が許容されるための必要条件としていない。したがって、「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」と評価される場合は、重なる部分を超えて除く補正も許されることとなる。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。

しかしながら、先行技術と技術的思想が共通する場合は、「除くクレーム」による補正・訂正をしても、進歩性の要件を満たすことは困難であり、また、仮に、新たな技術事項を導入しないと主張して特許登録を得たとしても、後に、除いたことによる技術的意義を主張したとたんに、その補正・訂正は、さかのぼって補正・訂正要件を満たさないこととなり、無効事由を有するものとなると考えられるから、濫用や混乱のおそれは考えにくく、結果的には、これまでの実務による場合と変わらないと思われる。

上の事例とは逆に、先行技術と重なる部分を除いて「除くクレーム」とする補正・訂正が、新たな裁判規範によれば、補正・訂正要件を満たさないとされる事案も理論上あり得ると考えられるが、これも今後の事例の積み重ねにより明らかになるものと思われる。

(4) なお、先行技術との関係で「除くクレーム」とする補正・訂正をする場合は、第三者がその先行技術を容易に特定できるように(商標で先行技術を特定する場合は特に)、先行技術が掲載された文献の情報を明細書に記載することが、大合議部判決の趣旨に合致する。

5 今後の展望

(1) 平成20年5月30日の大合議部判決の後、補正・訂正について、次の4つの知財高裁判決が言い渡されている（「除くクレーム」の事案はまだない。）³⁾。

- ①平成20年6月12日判決，平成20年（行ケ）10053号「保形性を有する衣服」訂正認容（知財3部）
- ②平成20年6月23日判決，平成19年（行ケ）10409号「高度水処理装置及び高度水処理方法」補正拒絶（知財4部）
- ③平成20年7月17日判決，平成19年（行ケ）10432号「ダイヤル錠のラッチ」補正拒絶（知財3部）
- ④平成20年7月30日判決，平成19年（行ケ）10431号「遊技機」補正拒絶（知財2部）

(2) 今のところ、特に先例性のある判決はないように思われるが、今後の裁判例の蓄積が注目される。

(3) 大合議部判決が、「特段の事情のない限り」とした点について、「特段の事情」としてどのようなものがあるかは、当事者の主張や今後の事例の蓄積により明らかになるものと思われる。

profile

相田 義明(あいた よしあき)

昭和54年 特許庁採用
平成17年10月～平成20年9月 知財高裁調査官
平成20年10月～ 特許庁審判部審判26部門

3) 本稿を書いた時点（平成20年10月末日）による。