

● 寄稿 2

欧州特許における 消極的限定を含むクレームの 取扱いについて

特許審査第一部光デバイス 審査官 古田 敦浩

1 はじめに

いわゆる「除くクレーム」のような消極的限定を含むクレームをある一定の条件下で認めることは、国際的に見ても特許実務上必要なものとして定着している。しかし、この点に関して、日本において多くの判例が示されている訳ではなく、本稿では、欧州特許の実務等を紹介した上で、今後の参考に日本における実務等との比較を行いたいと思う。

2 欧州特許審査基準に示された欧州特許実務

欧州特許条約において、消極的限定を含むクレームの取扱いを考える上で問題となるのは、クレームの明確性と簡潔性を求めている第84条と、新規事項追加の禁止を定めている第123条(2)であるが、条約レベルで消極的限定の取扱いが定められている訳では無論なく、消極的限定を含むクレームの取扱いは、これらの一般的な条文の解釈の問題である。

その取扱いの実務を見る上で、欧州特許の審決で示された条約解釈をもとに、審査の判断基準をまとめた欧州特許審査基準が最も参考になると思われるが、その第C部「実体審査に関する基準」の第3章「クレーム」には、以下のように書かれており、欧州特許においては、「除くクレーム」などの消極的限定は、実務上ほぼ例外的な取扱いとされることが定着していると言って

良いと思われる。

4. クレームの解釈と明確性

4.20 消極的限定(例：除くクレーム)

クレームの主題は、通常、ある技術的要素が存在するというを示す積極的特徴を表す語によって定義される。しかしながら、例外的に、クレームは、特別な特徴が存在しないことを明示する「除くクレーム」(disclaimer)によって限定することもできる。これは、例えば、出願当初明細書に開示された特許性を有さない具体例を除外するため(審決T4/80 OJ 4/1982, 149参照)に、あるいは、出願当初明細書から特徴の不存在を導き得る場合(審決T278/88, OJ未出版参照)に、使われ得る。

除くクレームのような消極的限定は、積極的特徴を追加することでは、なお保護されるべき主題をより明瞭かつ簡潔に規定することができない場合(審決T4/80 OJ 4/1982, 149参照)、あるいは、積極的特徴の追加ではクレームの範囲を不当に制限してしまうことになる場合(審決T1050/93, OJ未出版参照)に限り、使うことができる。

出願当初明細書に開示されていない除くクレームの許容性については、第6章5.3.11参照¹⁾

この部分の参照先、第6章「審査手続き」5.3.11には、以下のように、出願当初明細書に開示がない場合の除

1) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>より自訳。

くクレームの取扱いについて書かれている。

5. 補正

5.3 主題の追加

5.3.11 出願当初明細書に開示されていなかった除くクレーム

「除くクレーム」を用いて、出願当初明細書に開示されていなかった特徴を除くように、特許請求の範囲を限定することは、次のケースの場合には、条約第123条(2)違反とはならない(審決G1/03 OJ 8-9/2004, 413及び審決G2/03 OJ 8-9/2004, 448及び第3章4.20参照)。

- (i) 条約第54条(3)²⁾の適用を受ける開示に対して、新規性欠如を回復する場合；
- (ii) 条約第54条(2)の適用を受ける場合であって偶然の先行による新規性欠如を回復する場合。「当業者が発明をなす時に考慮に入れようがないほどに、それがクレームされた発明から離れ、無関係である場合に、偶然の先行であるという」。「偶然」の状態は、以降に手に入る従来技術の状態を考慮することなく確定されるべきである。そこに他にもより近く関連している開示が含まれているというだけの理由で、ある関連文献が偶然の先行となることはない。文献が最も関連の深い文献ではないと考えられるという事実は、「偶然」の状態を作り出すには十分でない。それは進歩性の判断とは無関係であるため、偶然の開示は、クレームされた発明の教示と関係しない。例えば、異なるエンドプロダクトを作り出す完全に異なる反応において、同じ化合物が出発物質として使われる場合(T 298/01, OJ未出版参照)が該当する。先行技術が本願発明から遠ざけるような教示を有するからと言って、偶然の先行を構成しないということはない。新規性を失わせる開示が比較例であるという

事実もまた、「偶然」の状態とするには十分でない(T14/01 及びT1146/01, 共にOJ未出版参照)；

- (iii) 条約第52条から57条によって、非技術的理由によって特許性を排除されている主題を取り除く場合。例えば、条約第53条(a)³⁾の要件を満たすために「人間を除く」という限定を挿入することは許される。

しかしながら、以下の場合には、開示されていない除くクレームは許されない：

- (i) 実施不可能な実施例を取り除くため、あるいは不十分な開示を治癒するためになされる場合；
- (ii) それが技術的貢献をなす場合

開示されていない除くクレームは、特に、次の状況では許されない：

- (i) その限定が、進歩性の認定に関係する場合；
- (ii) そうでなければ単独で衝突する先願(条約第54条(3))を基礎として認められるであろう、除くクレームが、条約第54条(2)の下、クレームされた発明の偶然の先行とならない別の先行技術文献に対して、新規性あるいは進歩性をもたらす場合；
- (iii) 先願に基づく除くクレームが条約第83条⁴⁾違反をも除去する場合；

除くクレームは、新規性欠如を回復するか、非技術的理由によって特許性を除外されている主題を除くのに必要なだけ取り除くべきである。消極的限定を含むクレームは、条約第84条の明確性と簡潔性の要件を満たさなくてはならない。特許の透明性のため、除かれた先行技術は、規則42(1)(b)に従い、詳細な説明中に示されるべきであり、先行技術と除くクレームの関係が示されるべきである。⁵⁾

2) 先願との一致による新規性欠如

3) 公序良俗違反による特許性の除外

4) 実施可能要件

5) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>より自訳。

出願当初明細書に開示されていない場合についても、先願や完全な偶然の一致による新規性欠如の場合に、やはり例外的に、除くクレームによって特許性を回復することが認められるものとされているのである。

3 欧州特許における審決の動向

2で引用した欧州特許審査基準にまとめられている要件は、EPOの審決によって固められてきたものであり、ここで、審査基準に引用されているものも含め主立った審決をまとめておきたいと思う。

まず、消極的限定を含むクレームを取扱った初期の審決T4/80⁶⁾のケースでは、化学物質の製造プロセスクレームにおいて、先願回避のために、その使用物質の一つホルモースから「ホルムアルデヒド含有合成ガスから直接製造されたもの」を除いている。この除外をどう考えるかということについて、このケースでは、様々なプロセスによって製造され得るあらゆる種類のホルモースが発明の製造プロセスに使用され得ることが発明の詳細に開示されており、先願回避のために、ホルモースの製造プロセスを全て列挙してクレームを簡潔明瞭に作ることは不可能であり、特に、積極的特徴を追加することでは、より簡潔明瞭にクレームを規定できないケースに該当するとして、除くクレームの使用を認めている。(審決T433/86⁷⁾では、このケースを引用し、新規性を失わせる公開文献に基づく出願当初明細書に明記のない範囲への数値の限縮に適用している。)

これに対し、審決T170/87⁸⁾のケースは、進歩性回避のために、高温ガスクーラーに関する請求項1に、図面を根拠に「内部に接続具を持たない」とする消極的

限定を加えようとしたものであるが、このケースでは、「与えられた状況の下で、出願当初に開示されていた特許性を有する開示であって、なお保護され得る部分を適切に規定する必要性」という「実に大きな実務的な必要性」が存在しているとしながらも、出願当初明細書の図の教示では、その具体性が不明であり、クレームに対する消極的限定の根拠としては不十分である上、加えられた消極的限定は、新規性ではなく進歩性回避のためのものであり不適切としているのである。(審決T597/92⁹⁾や審決T323/97¹⁰⁾などでも、やはり進歩性回避を目的として除くクレームは使われ得ないことを支持している。特に、審決T323/97は、消極的限定を加える補正もまた、新規事項追加を禁止する条約第123条(2)に服する補正であり、出願当初明細書に基礎を持たない除くクレームは、先願・偶然の先行回避のために例外的に認められるものと明確に教示している。また、先願以外の公開文献による新規性欠如回復のための除くクレームも、先願回避と同様に実務的に認められていたものであるが、審決T426/94¹¹⁾などで偶然の一致による新規性欠如という言葉で説明された後、審決T608/96¹²⁾で、さらに、偶然の一致による新規性欠如とは、「それが遠く離れた技術分野に属しているか、その主題に当該課題の解決に何ら助けとなるところがないなどのために、審査にかかる特許出願あるいは審判にかかる特許に通底する課題に向かった当業者が全く考慮に入れないとみなせる開示であること」を言い、「問題となっている開示が、クレームされている発明の進歩性と全く無関係である場合にのみ、『偶然の一致による新規性欠如』の前提条件が満たされる」と明確にされている。)

審決T278/88¹³⁾のように、印刷機に関する発明において、出願当初明細書に明記されていない、インク塗

6) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t800004ep1.htm>

7) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t860433eu1.htm>

8) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t870170ep1.htm>

9) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t920597ep1.htm>

10) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t970323ep1.pdf>

11) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t940426du1.pdf>

12) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t960608du1.pdf>

13) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t880278du1.htm>

りローラーがインク拭き取り装置を持たないとする消極的限定を含む補正が問題とされたところ、そのような装置はネガティブな効果を持つと考えられることなどを考えると、この補正は出願当初明細書から導き得るとして、これを許容しているケースや、審決T1050/93¹⁴⁾のように、クレーム中に含まれる、「架橋結合ポリマー」と「グラフト結合ポリマー」という二つの語の範囲が重なっているために生じていた不明確性を解消するための、両方に該当するものとして知られていた唯一の物質である、アリルメタクリレートを「架橋結合ポリマー」から除くという補正を、より簡潔明瞭な記載によって発明を特定できない場合に当たるとして許容しているケースもある。

他にも多くの審決で同様に除くクレームを例外的な場合に許容されるものとする判断が支持されていたが、特に、審決T451/99¹⁵⁾及び審決T507/99¹⁶⁾で、消極的限定を含むクレームに関する条約解釈を確定することの重要性から、先願あるいは偶然の先行の回避のためであれば、出願当初明細書に記載されていない場合でも新規事項追加には当たらないとして除くクレームは認められるべきか、単に出願当初明細書に開示されていることをもって、除くクレームを導入することが可能であるべきかという質問が拡大審判廷に投げられた。

これらの質問に対する回答は拡大審判廷の審決G1/03¹⁷⁾及び審決G2/03¹⁸⁾で出され、審査基準もほぼその内容をまとめたものであるが、これらの審決で、除くクレームは、それ自体で認められないものではないとしながらも、その目的は、先願や偶然の先行による一致の回避のためや、非技術的な理由により特許を受けられないこととされている主題を除くために限られ、その除く範囲も必要な限度に限られるとして、やはり例外的な取扱いとすることが確定しているの

である。

確かに、この拡大審判廷の審決でも書かれているように、「除くクレームの無制限の認容は、出願人の振る舞いに望ましくない影響をもたらす、出願明細書の通常の記載方法を変えてしまう」であろうし、もし審査に応じて後からクレームを先行技術に好きに合わせるができるとなると、「最初から発明を丁寧かつ詳細に記載する必要性が薄れ、公知の発明と特許され得る発明の間で違いを確立する新規性の要件の重要性が弱まってしまう」ことだろう。「除くクレームを唯一正当化するのには、新規性欠如の回避と、特許性を排除されている主題を除く場合のみである。除くクレームの必要性は、出願人に好きにクレームを再整形する機会を与えるものではない」に違いない。

この拡大審判廷の審決は主として補正における判断を示しているが、この審決は、除くクレームもまた条約第84条の明確性と簡潔性の要件に服するものであり、積極的限定によってはより簡潔かつ明確に発明の範囲を特定できない場合にもみ除くクレームが許されるということも支持しており、この点は、出願当初から除くクレームが含まれている場合にも適用されるだろう。まれなケースと思われるが、当初から除くクレームを使用しなければならない理由として正当化されるものは、やはり先行技術との偶然の一致や非技術的な理由によって特許性を排除されている主題を取り除くために使われるケースなど限られるのではないと思われる。ここで、「他の明確性の問題と同じく、適切な保護を受ける出願人の利益と、合理的な程度の努力で保護の範囲を確定する公衆の利益の間のバランスが計られなくてはならない」のも確かなことだろう。

なお、他にも、審決T285/00¹⁹⁾のケースでは、出願人は先願回避のためと言いながら、他の新規性を喪失させる文献からより発明を遠ざけるために、先願の教

14) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t931050eu1.pdf>

15) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t990451ep1.pdf>

16) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t990507ey2.pdf>

17) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/g030001ep1.pdf>

18) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/g030002ep1.pdf>

19) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t000285eu1.pdf>

示を超えて除くクレームを用いているとして、除くクレームを含む補正を認めていない。T10/01²⁰⁾のケースでは、必要以上に除外範囲を設けているとして、除くクレームを含む補正を認めていない。また、複数の先行文献から複製の除くクレームが組み合わさって導入された結果、そのような組み合わせは技術的に意味をなさず、クレームが不明確になったとするT161/02²¹⁾のようなケースもある。一旦特許になった後、補正が新規事項追加であり、条約第123条(2)違反とされた場合、条約第123条(3)で特許後は特許範囲の拡大が認められないため、その事項を削除することができず、特許は潰れざるを得ないという条文間の衝突の問題があるが、T1180/05²²⁾のケースでは、この問題を回避するために、除くクレームは使われ得ないと判示している。

その後も、拡大審判廷の審決を覆すようなケースは発生しておらず、これらの審決の動向からも、欧州特許では除くクレームを例外的に取扱うことがほぼ確立していると見て良いだろう。

4 日本における実務との比較

日本の特許審査基準²³⁾においても、補正における除くクレームの取扱いについては、以下のように、原則出願当初明細書の事項の範囲内かどうかで判断するとしながら、出願当初明細書に記載がない場合でも新規性欠如あるいは先願回避のために限り例外的に認められ得るとされており、現状、欧州特許とほぼ同等の実務となっていることが分かる。

第III部 第I節 新規事項

4. 特許請求の範囲の補正

4.2 各論

(4) 除くクレーム

「除くクレーム」とは、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をいう。

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。

なお、次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、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扱う。

(i) 請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）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。

(ii) 請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、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「ヒト」のみを除く補正。

また、審査基準の第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件では、「範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」として、「否定的表現（「～を除く」、「～でない」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」があるとも書かれており、出願当初から除くクレームが用いられていたとしても、それによって範囲が不明確になる場合に、やはり拒絶理由が発生するという点も日欧で変わりはないだろう。

20) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t010010eu1.pdf>

21) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t020161eu1.pdf>

22) <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t051180eu1.pdf>

23) http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

24) <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623110336.pdf>

このような実務レベルでの判断基準が本当に妥当かどうかは司法における判例の蓄積を待つしかないが、残念ながら、除くクレームに関する日本の判例はあまり多くない(例えば、平成17年(行ケ)第10608号²⁴⁾では、除くクレームについて触れているが、直接的にその是非を問うことはしていない)。

しかし、最近、平成20年5月30日の知財高裁の判決(平成18年(行ケ)第10563号)²⁵⁾で、以下のような判示がなされた。

審査基準の上記記載は、「除くクレーム」とする補正について、「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが、「例外的」とする趣旨は、上記「基本的な考え方」に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。

しかしながら、上記アにおいて説示したところに照らすと、「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち、「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないということができ、逆に、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。

したがって、「除くクレーム」とする補正についても、当該補正が明細書等に「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かどうかについては、最終的に、上記アにおいて説示したところに照らし、明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり、「例外的」な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は、

上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり、これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。

この判決では、特許庁の審決取り消しを支持しながらも、平成6年法改正前の第134条第2項ただし書きの「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」の解釈を示し、この「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項」を「明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべき」とし、この限りにおいて、「除くクレーム」を例外的な取扱いとすることを誤りとしているのである。

しかし、補正が新たな技術的事項を導入するか否かは、同判決中にもある通り「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」判断されることを考えると、この判示には理解に苦しむところがあると言わざるを得ない。出願当初明細書又は図面にある技術事項を除くことに関する記載がない場合は、明細書等からその技術事項を除くことが自明であり、当業者によって除外事項が明細書等から総合的に導かれる技術的事項と考えられる場合を除き、通常は、除くクレームは新規事項追加と判断されると考えられるからである。

そして、この判決は、このような通常の判断に対して、先願回避等の場合に除くクレームを認めなければならない場合があることを否定しているものでもなく、審査基準の「例外」という語に難色を示しているものの、全体としては、今の審査基準と異なる運用を求めているようには読めないものである。実務的には、積極的限定であれ、消極的限定であれ、補正が新規事項追加となるか否かという点からまず判断されるべきであり、その上で、出願当初明細書等から当業者が総合的に導けない場合でも、特許における権利保護と第三者の利益のバランスを考慮して、除くクレームを含む補正を認めなければならないケースが存在しているということを肯定しているものと思われ、このような取扱いは、欧州特許における実

25) <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf>

務とも完全に一致している。

さらに付言すれば、欧州特許においては、特に、クレームの明確性の要件に加え、簡潔性の要件からも、積極的限定によっては、より簡潔明瞭な記載が不可能である場合のみ、除くクレームの使用を認めていることは、今後の日本の運用においても参考になるものと思われる。日本の実務においては、除くクレームとの関係において簡潔性の要件が問われることは少ないが、出願当初明細書中から用いられている除くクレームの取扱いにおいては、明確性に加えて、簡潔性の要件も一緒に考慮されなくてはならないのではないだろうか。

5 おわりに

特許において、一方的に出願人が除くクレームによってクレームの範囲を自由に変えられることとなれば、クレームの簡潔・明確性や、特許の保護範囲の出願当初明細書からの予測可能性が損なわれ、出願人と第三者の関係において、第三者の利益が損なわれることになるであろう。しかし、逆に、発明の性質上積極的限定によっては発明を適切に規定できない場合や、技術思想が異なるにもかかわらずたまたまクレームが先行技術とオーバーラップしてしまった場合などについてまで、除くクレームの使用を認めないこととすると、発明の適切な保護が図れず、かえって出願人に対して酷なものとなるだろう。

欧州特許においては、このようなバランスを比較考量した上で、特許は原則として積極的限定によって規定されるべきものとしながらも、除くクレームのような消極的限定も例外的に認められることが実務的に定着しており、日本においても、このような出願人と第三者間のバランスを考慮して「除くクレーム」を丁寧に取扱って行くべきものと思われる。

特に、日本の最近の判決において、例外という言葉に難点が示されていることを考えると、審査基準から「例外」の文字を削ることが検討されても良いとは思われるが、結果として実運用に変化がもたらされるものではなく、「除くクレーム」に関する記載は当面現状維持としておいても問題はないのではないかとも思われ

る。今後の日本の司法判断において、例外という言葉の表面的な意味にとらわれることなく、真にバランスの取れた判例が蓄積されることを期待したい。

主要参考文献

- ・Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Verlag C. H. Beck 2002
- ・Fritz/Grünbeck/Hijazi, Key to the European Patent Convention, Verlag E. Grünbeck, 2008
- ・Jehan, European Patent Decisions, Sweet & Maxwell
- ・Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Carl Heymans Verlag, 8. Auflage, 2008
- ・Singer/Staiger, Europäisches Patentübereinkommen, Carl Heymans Verlag, 4. Auflage, 2007

profile

古田 敦浩(ふるた あつひろ)

2000年3月	東京大学大学院理学系研究科修士卒(物理学)
2000年4月	特許庁入庁(特許審査第一部 光デバイス 配属)
2004年4月	特許庁特許審査第一部光デバイス 審査官
2005年7月	経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 課長補佐(知財・調査担当)(併任)
2007年7月	特許庁特許審査第一部光デバイス 審査官
2008年7月～	ミュンヘン知財ローセンター客員研究員(留学)