

補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例 （「除くクレーム事件」以降）

——「保形性を有する衣服」事件——

知的財産高等裁判所 平成20年6月12日判決
平成20年(行ケ)第10053号 審決取消請求事件

椿

豊*

抄 録 平成6年1月1日以降になされた特許出願や訂正審判に関して、その補正・訂正の内容的な適否は、補正・訂正が「願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」でなされているか否かにより判断される。当該判断における従来の審査基準の「直接的かつ一義的」の基準が妥当でないとの考えから、平成15年10月に審査基準が改正され、「明細書等の記載から自明な事項」の基準が採用されることとなった。審査基準改正後も裁判例として、「願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」に関する新たな判断基準が示されている。本稿ではそれら判例の1つについて紹介し、実務上の指針について問題点を含めて考察する。

目 次

1. はじめに
2. 「保形性を有する衣服」事件の概要
 2. 1 手続きの概要
 2. 2 発明の概要
 2. 3 訂正前明細書の開示
 2. 4 訂正の内容
 2. 5 争 点
 2. 6 裁判所の判断
3. 判決の検討
 3. 1 ソルダーレジスト「除くクレーム」事件について
 3. 2 本件判決の分析
4. 実務上の指針
 4. 1 明細書作成段階
 4. 2 補正・訂正の段階（出願人・特許権者側）
5. おわりに

1. はじめに

明細書の補正の内容的制限に関して、平成5年改正以前の特許法では、「要旨変更」の基準が規定されていた。平成5年法律改正により、補正は「願書に最初に添付した明細書等（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内」においてしなければならないことが規定された（現行特許法第17条の2第3項）。訂正においても同様の基準が採用されることとなった（同法第126条第3項）。

そして「明細書等に記載した事項の範囲内」であるか否かの判断において、当初の審査基準では、「記載した事項そのもの」に加えて、「記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せる

* 椿特許事務所 所長弁理士 大阪大学法科大学院
学外非常勤講師 Yutaka TSUBAKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事項」が補正可能な範囲とされていた。その基準が出願人側にとって厳しすぎるとの批判から、平成15年10月に発表された現行の審査基準では、「当初明細書等に記載した事項とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む。」こととされた。

その後、平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件(ソルダーレジスト「除くクレーム」事件、平成20年5月30日判決)においては、「『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出来る」旨(および、訂正においてもそれと同様の基準で判断を行うべき旨)が判示された。また同事件では、いわゆる「除くクレーム」が許容される判断基準について示されている。

本稿では、上記ソルダーレジスト「除くクレーム」事件での判示を敷衍してなされた、平成20年(行ケ)10053号審決取消請求事件(「保形性を有する衣服」事件、平成20年6月12日判決)について説明し、今後の実務上の留意点について考察する。

2. 「保形性を有する衣服」事件の概要

2.1 手続きの概要

本件は、特許第3784398号(原出願日:平成16年7月15日)に対して無効審判が提起され、当該無効審判中になされた訂正請求の適否が争われたケースである。平成19年7月26日付で提出された訂正請求の適否が、裁判における争点

となっている。

2.2 発明の概要

本件特許は、衣服の立体的形状を自在に変化させた状態で保持可能とする、保形性を有する衣服の構造に関するものである。明細書においては、下記Fig.1(本件図1)に示されるように、保形性を有する衣服の一例として、ニット地の襟付きシャツ10が開示されている。シャツ10の身頃11(衣服の胴の部分)には、袖12が縫合されている。身頃11には、襟13とポケット15とポケットフラップ15aとが縫合されている。

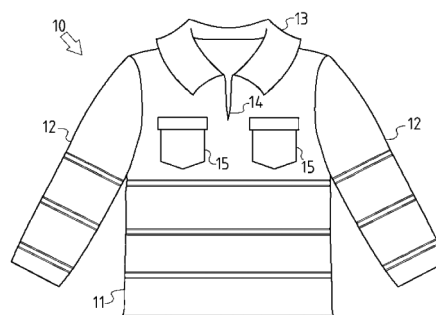


Fig.1 本件図1 (襟付きシャツ)

シャツ10には、保形性を備えるため(衣服の立体的形状を自在に変化させ、その形状を保持させるため)の変形自在且つ形状保持可能なワイヤが、適宜位置に取り付けられている。

下記Fig.2(本件図5)に示すように、シャツ10は、ボーダー柄(縞柄)のニット地で構成されている。ボーダー柄は、布地を織る糸の色

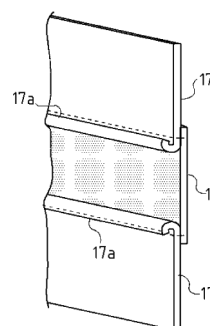


Fig.2 本件図5 (ボーダー柄の構成)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を変化させて形成されるのではなく、主布17と副布16との、少なくとも複数の種類（柄・色）の布地を縫合させることにより、立体的に形成されている。すなわち、主布17の裏側であって、主布17と主布17との間に、ボーダー柄の幅よりやや大きい幅を有する副布16が縫いつけられている。

2.3 訂正前明細書の開示

本件訂正前の明細書等には、次の記載がある（下線部分は理解の容易のため、引用時に付したものである）。

（ア）「【請求項1】衣服の身頃、襟、襟口、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形成自在であってその変形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形成を有する衣服。」

（イ）「【0017】シャツ10には、保形性を備えるために、すなわち、衣服の立体的形状を自在に変化させ、その形状を保持させるために、適宜位置に、変形成自在且つ形状保持可能なワイヤ20・20…が取り付けられている。例えば、図2（下記Fig.3参照）や図4に示す如く、襟付きシャツ10では、襟13と、襟口（襟の開き部分）14、袖12の下部、身頃11の下部、ポケット15の縁、ポケットフラップ15aの縁に、ワイヤ20・20…が取り付けられ、Tシャツ40では、袖12の下部、身頃11の下部に、ワイヤ20・20…が取り

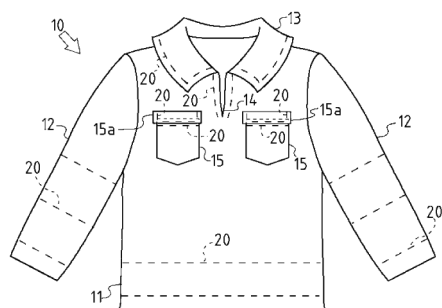


Fig.3 本件図2 (ワイヤの配置を示す図)

付けられている。」

（ウ）「【0019】前記ワイヤ20は、衣服の表側に露出しないように、裏側に取り付けられる。例えば、図7（下記Fig.4参照）に示す如く、衣服の表側を構成する主布17の裏側に、別布19を縫合して袋を形成し、該袋の内部にワイヤ20を挿通させることにより、衣服にワイヤ20を取り付けることができる。本実施例では、図8（下記Fig.5参照）に示す如く、布地のボーダー柄の副布16の裏側に別布19をあてて、副布16と別布19との間に袋を形成し、ここにワイヤ20を挿通させることにより、衣服にワイヤ20を取り付けている。」

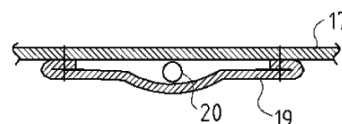


Fig.4 本件図7 (ワイヤの取り付け方法)

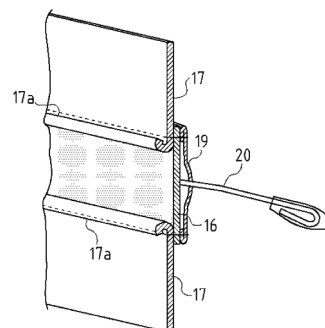


Fig.5 本件図8 (ワイヤの取り付け方法)

（エ）「【0021】シャツ10の襟13の近傍においては、図9（a）に示す如く、襟13の周縁と、襟口14の周縁とに、ワイヤ20が取り付けられる。これにより、図9（b）に示す如く、襟13を立てた状態で保持させることができる。また、襟13の一部を曲げたり、襟口14を波立たせたり、シャツを立体的に整形し、その状態を保持することができる。」

（オ）「【0022】シャツ10のポケット15部分で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、図10(a)に示す如く、ポケット15の開口の周縁と、ポケットフラップ15aの周縁とに、ワイヤ20が取り付けられる。これにより、図10(b)に示す如く、ポケット15を身頃11から浮き立たせて立体的に整形し、また、ポケットフラップ15aを上方へ反り上がった状態に立体的に整形し、これらの立体的に整形された状態を保持することができる。」

2.4 訂正の内容

主として争点となった訂正事項は、特許請求の範囲の「【請求項1】衣服の身頃、襟、襟口、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形成を有する衣服。」を、「【請求項1】衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形性を有する衣服。」とするものである。

2.5 争点

本件明細書においては上記Fig.1および2の通り、身頃11および袖12にボーダー柄が施されており、ボーダー柄は、主布17と副布16との、少なくとも複数の種類(柄・色)の布地を縫合させることにより立体的に形成され、主布17の裏側であって、主布17と主布17との間に、ボーダー柄の幅よりやや大きい幅を有する副布16が縫いつけられている点、ワイヤは衣服の表側に露出しないように裏側に取り付けられる点、および上記Fig.4, 5に示されるように、衣服の表側を構成する主布17の裏側に、別布19を縫合して袋を形成し、該袋の内部にワイヤ20を挿通させることにより、衣服にワイヤ20を取り付けるこ

とができる点が記載されている。

しかし、衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成することは、文言そのものとしては明細書および図面には明示されていなかったため、その訂正が「願書に添付した明細書等の範囲」でなされたものが問題となった。

2.6 裁判所の判断

特許法第126条第3項(「記載した事項の範囲内」)の該当性に関し、裁判所は、「訂正が、当業者によって、明細書、特許請求の範囲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、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』するものといえることができ、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、特許請求の範囲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える(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号事件・平成20年5月30日判決参照。)」と述べ、いわゆるソルダレジスト「除くクレーム」事件で示された判断基準が採用されることを明示した。

その上で裁判所は、上記【請求項1】、【0017】、【0019】、【0021】、【0022】の記載を取り上げ、「段落【0019】には、ワイヤの取付構造(方法)として、衣服の表側を構成する主布の裏側に、別布を縫合して袋を形成し、この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されて」いること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から、「そうすると、『衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成』して、『衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁』にワイヤを取り付けるに当たり、『衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して、袋を形成』し、この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは、本件明細書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、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができるというべきである。」と判示した。

なお裁判所は、「被告は、本件明細書の段落【0019】は、専ら『衣服の身頃』に関する記載である旨主張するが、上記説示に照らし、採用することができない」旨を付言した。

3. 判決の検討

3.1 ソルダレジスト「除くクレーム」事件について

本判決では、ソルダレジスト「除くクレーム」事件が参照されているので、まず当該事件で採用された基準について検討する。

ソルダレジスト「除くクレーム」事件において、裁判所は下記（1）および（2）の基準を示している（下線は著者によるもの）。

（1）「…『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。

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、同様に解するべきであり、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。

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。

（2）「…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。」等の消極的表現（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。」

上記（1）、（2）の基準に則り、ソルダレ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ジスト「除くクレーム」事件において裁判所は、

(3) 「…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と判断した。これは、訂正後のクレームによって示される全ての組合せに係る構成について、訂正前のクレームが奏する作用効果と同じ作用効果を奏する場合には、訂正でクレームに付加する発明特定事項が明細書等に明確に記載されていなかったとしても、その訂正は新たな技術的事項を導入しないと判断するものであるように見受けられる。

3. 2 本件判決の分析

本件判決においては、上記3. 1で引用したソルダージスト「除くクレーム」事件におけ

る(1)の基準が採用された。すなわち、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、訂正が新たな技術的事項を導入しないものであれば、訂正を認めるとの基準である。これにより本件では、(明細書には衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁において、主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し、該袋にワイヤを挿通する具体的な構造が明示されていないが、)明細書又は図面のすべての記載から、訂正は許容されるとした。

本件判決で採用された基準は、補正に関する現行の特許審査基準、第Ⅲ部、第Ⅰ節 新規事項「3. 基本的な考え方」における、「(2)『当初明細書等に記載した事項』とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む。」との記載、および「(5)当業者からみて、当初明細書等の複数の記載(例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載)から自明な事項といえる場合もある。」との記載に一見整合するかのように見える。

しかしながら留意すべき点は、ソルダージスト「除くクレーム」判決において、「明細書又は図面に記載した事項」が、「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」であるとの見解が示されている点である。「技術的事項」とは特許法上の用語ではないが、具体的には何を示すのだろうか?

この点、要旨変更時代の旧審査基準において、「技術的事項」の語が使用されていた経緯がある。例えば平成5年12月31日以前の出願に採用される旧審査基準¹⁾では、「…ここでいう『技術的事項』は明細書又は図面に記載された構成に関する事項それ自体をいうのではない。つまり、発明の構成に関する『技術的事項』とは、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明細書又は図面に記載された発明の構成を中心として、発明の目的又は効果についての記載を参酌して把握される（上位レベル，下位レベルの如何を問わず）技術的な事項を意味する。」と記載されている（なお同審査基準では、「特許請求の範囲の記載を補正した結果，特許請求の範囲に記載した技術的事項が，当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものとなったときは，当該補正は明細書の要旨を変更するものとなる。」とされていた）。

平成5年法改正により「新規事項」の概念が導入された当初の審査基準²⁾では、「明細書又は図面に記載した事項」とは、「記載した事項そのもののほか，その記載事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項も含む。」とされた。同審査基準における「事項」は，平成6年改正前特許法における「発明の構成に欠くことのできない事項」や，同改正後の「発明を特定するために必要と認められる事項」で用いられている「事項」と同じ概念である³⁾。この定義により，平成5年法改正後の出願に係る補正は，ほぼ明細書等に「記載された事項それ自体」に制限されることとなり，「技術的事項」を根拠とする補正が不可能となった。

一方，現行の審査基準においては，『当初明細書等に記載した事項』とは，『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく，明示的な記載がなくても，『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む。」とされているが，「事項」の文言の用い方に若干の混乱が見られる。

例えばその「4.2 各論」の「(1) 上位概念化，下位概念化等」の項において，「②請求項の発明特定事項（ア）の一部を削除して，これを概念的に上位の事項（イ）に補正する場合において，削除する事項（ウ）が本来的に技術上の意義を有さないものであって，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る場合（削除する事項（エ）が，任意の付加的

事項（オ）であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は，新たに追加される事項（カ）がないから，当初明細書等に記載した事項（キ）の範囲内とする補正といえる。」との記載があるが，（ア），（ウ），（エ），（オ）は，「記載された事項それ自体」を示し，（イ），（カ）は，「技術的事項」（または「技術的思想」や「発明」）を示しているものと推察される。ここで上記（キ）が指すものに関して審査基準では明らかではないが，判決はこれを「技術的事項」と捉えるものである。

実務上は，「明細書等の記載から自明な事項」を，記載された語句のそれぞれ（elementsごと）から自明な事項と捉えるのか（例えば現行審査基準において，「記録又は再生装置」という語句を「ディスク型記録又は再生装置」とする補正等が許される例として記載されている），あるいは明細書等の記載全体からみでの（as a wholeとしての）自明な事項（技術的事項）と捉えるのか明確ではなかったが，本判決においては「…この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書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，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。」と判示され，後者として捉えることが明確にされている。

判決の基準に従うものとするとして，出願人および特許権者側にとっては，より広範囲かつ自由な補正・訂正が認められることで，発明の保護の観点からは有利となった半面，第三者側としては，クレームがどのように補正されるかの予見可能性が低くなるという問題が生じることとなった（「直接的かつ一義的」の基準が採用されていた時代は，可能であるクレームの補正・訂正が第三者にほぼ予測できるものであった）。

なお，上記3．1で引用したソルダーレジスト「除くクレーム」事件の（1），（2）の基準

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に関しては現行法の文言解釈の問題として処理できるものとするが、それを敷衍した上記3.1の(3)の裁判所の判断には、違和感が残る。すなわち、訂正後の発明の作用効果が訂正前と同じであることを主な理由として、「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」と判断した点である。「除くクレーム」であっても法定の要件を満たすべきことは当然であるが、裁判所の理論に従うと、補正(訂正)前と後とでクレームされた技術的事項の作用効果が同じであるならば、技術的事項の外縁を定義する発明特定事項の記載が明細書等になくとも、出願人・権利者がそれを自由に追加できることとなり、あまりに補正(訂正)の自由度が高くなってしまふからである。例えば明細書等に「 $1 < x < 100$ 」の数値範囲が記載されていたときに、補正(訂正)後の作用効果が同じであれば、いかなる時でも、また補正(訂正)により追加する新たな数値範囲の値(発明特定事項)が明細書等に記載されていなくても、出願人・権利者は、その数値範囲を自由に狭めること(「点」で一部を除くこと、および「範囲」で一部を除くことのいずれも)が可能となるかのように読め、あまりに現状の実務からかけ離れてしまうからである。

そもそも「除くクレーム」とする補正は、補正に広範囲な自由度が認められていた要旨変更時代に存在していた実務であり、新規事項の追加を禁止した現行法においては、それを認める法根拠に乏しいものとなっている。一方で、現在においても勿論、物質や数値の下位概念を出願時点ですべて明細書等に記載することが極めて難しい、特に化学分野において、「除くクレーム」を認めることは意義のあることである。従って新規事項の追加を禁止した平成5年法改正の段階において、審査基準で新規事項の例外

として「除くクレーム」を認めようとするのではなく、特許法上で、「除くクレーム」が認められる条件を規定すべきであったと史料する⁴⁾。すなわち、明細書に記載されておらず、かつ自明ではない発明特定事項を追加するものと解釈するのが自然である、「除くクレーム」による補正(訂正)は、新規事項の導入であるものとし、一定条件⁵⁾を課した上で例外的に認めることを特許法上で規定すべきであると考ええる。

4. 実務上の指針

「除くクレーム」を認める法根拠についてはさておき、以上述べたように判例によると、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、補正(訂正)が新たな技術的事項を導入しないものであれば、補正(訂正)が認められることが明確にされている。今後の実務上の指針について考えられることを以下に述べる。

4.1 明細書作成段階

補正(訂正)が認められる範囲が広がったとはいえ、やはり誰から見ても疑義のない補正(訂正)を行なうことが望ましい。また将来の判例変更等に対処する必要もある。従って、出願当初の明細書の内容を充実させることは、今なお重要であることに間違いはない。

また、判例によると、「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」が補正の可否の判断材料とされるため、どのような「技術的事項」を明細書に記載しているのか(およびその技術的事項が適用可能な範囲)を出願時に明細書等で積極的にアピールすることが重要かと思われる。すなわち、単に具体的な実施例を記載するだけでなく、発明のコアとしての思想である技術的事項を明確に記載しておくことが好ましい。特に、請求項の記載を上位概念化するために、その発明特定事項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を削除する補正に関して、補正後の「技術的事項」が当初記載のものではないと判断されるおそれがある（上述の現行審査基準の「4.2 各論」の「(1) 上位概念化、下位概念化等」においてもこの点が記載されている。ほか平成16年（行ケ）第4号、平成16年6月28日東京高裁判決での特許庁判断⁶⁾等も参照）。この観点からも、発明のコアとしての思想（最上位概念の思想）は出願時点で明確しておくべきである。

さらに明細書に記載された「技術的事項」が狭く判断されることがないように、記載された複数の実施例を任意に組み合わせてもよい旨や、1つの実施例中の構成や方法を他の実施例にも適用してもよい旨や、発明の思想が実施例に限定されるものではない点等を追記することが、将来の補正・訂正で意義のあるものとなる可能性がある。

なお上述の通り、著者は現行法の下、現在の裁判所の理論展開に基づいて、「除くクレーム」の実務を適法であるとするには問題があるものと考えている。現行法の下、将来の補正・訂正で「除くクレーム」が許容される可能性を少しでも上げるためには、当初明細書に、「明細書中に示された上限値、下限値で示される数値範囲はそれを任意に狭めることで一部除いてもよく（また、その範囲中の一点を除いてもよく）、除いた後の範囲においても除く前と同様の作用効果を奏する」旨の記載や、「記載した物質Aが示す範囲からは、その物質Aの下位概念に含まれる任意の物質が示す範囲（または一点）が除かれてもよく、除かれた後の範囲で示される物質も、除かれる前と同じ性質（作用効果）を有する」旨の記載を追記しておくことが望ましいものとする⁷⁾。

4. 2 補正・訂正の段階（出願人・特許権者側）

補正・訂正の段階においては、従来の実務よ

りも広い範囲での補正・訂正が認められる可能性がある点を検討すべきである。また、審査基準が現行のままとしても、上記裁判例を挙げ、補正事項や訂正事項（または補正・訂正後の技術的事項）が、「本件明細書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、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができる」旨を主張することは、実務として有効かと思われる。また、審決取消訴訟では上記裁判例を挙げて、補正・訂正の妥当性について争うべきである。

補正・訂正が適法であることを示すための議論としては、

(1) 補正・訂正によって追加する（または「除く」）事項（発明特定事項）が、明細書等に記載されている（または明細書等から自明である）旨、

(2) 補正・訂正後の技術的事項が、明細書等に記載されている（または明細書等から自明である）旨、

(3) 補正・訂正後の技術的事項によって奏される作用効果は、補正・訂正前の技術的事項によって奏される作用効果と何ら変わっておらず、補正・訂正により技術的事項が変更、付加されるものではない旨、

のいずれか、または複数を主張することが有効であるものとする。

なお、補正・訂正が「自明」であることの判断時期を出願時と捉えるのか、補正・訂正時と捉えるのかは現時点では明確ではないが、自明性を立証するための文献の提出、鑑定、証人尋問等も必要に応じて考慮すべきかと思われる。また、明細書、特許請求の範囲、または図面に記載した事項が補正・訂正可能な範囲であるが、自明性を判断するために、例えば要約書の記載等を考慮することは違法ではないものとする。

5. おわりに

補正・訂正が可能な範囲については、発明および特許出願を奨励することで我国の産業を発達させることが特許法の立法趣旨の1つであることを理解しつつ、特許出願人（権利者）側の利益と、第三者の利益とを比較考量して定めていかなければならない。この点、裁判所の今後の判断が期待される。

また、所謂「除くクレーム」について、現行法と裁判所の論理によってそれを認めることには問題があるものとする。「除くクレーム」に関しては、それが認められる条件や範囲を立法により定めることが必要であると思料する。

注記

- 1) 一般審査基準，昭和54年4月発行
- 2) 改定審査基準，平成12年12月発行
- 3) 現行特許法で「事項」の文言は，例えば第64条第2項第4号における出願公開される事項としての「願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項」等で用いられているが，これは「記載された事項それ自体」を示すものと考えられる。
- 4) なおEPOにおいても同様の問題が“disclaimer”に関する問題として議論されてきた。審決T323/97（2001年）においては，出願内容に根拠のない“disclaimer”は，EPC123(2)に反するとされていたが，審決G1/03，G2/03（2004年）においては，disclaimer，およびdisclaimerによって除かれた発明主題のいずれもが，出願内容に根拠をもたないとしても，そのみによってdisclaimerは拒絶されないものとされ，審決T323/97以前のEPでの“disclaimer”の実務が追認されるに至った。なお，認められる“disclaimer”として，EPC54(3)の新規性を回復するための“disclaimer”であること，EPC54(2)によってアクシデント的に生じた拒絶に対するための“disclaimer”であること，または不特許

事由を除くための“disclaimer”（例えば，クレームから「ヒト」を除くもの）であることなどの要件が定められている（Guideline Part C, VI, 5.3.11を参照のこと）。

- 5) 「一定条件」としては，現行審査基準で規定されるように，（ア）特許法第29条第1項，第29条の2，または第39条による拒絶・無効を回避するためのものであること，および（イ）先行技術に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）「のみ」を請求項に記載した事項から除外するものであること，の制約を課すことが好ましいものと考えられる。
また審査基準では，「ヒト」を除くクレームに補正する場合，および「背景技術」の欄に先行技術文献情報を追加する場合も補正が許容されることとされているが，これらに関しても法上の根拠が必要であると考えられる。
なお，補正・訂正後のクレームが29条，29条の2，36条などの特許要件を満たすかは，補正が認められるか否かとは別問題として判断されるべき事項である。特に，補正・訂正後のクレームで示される発明が，29条1項における先行技術に「記載されたに等しい事項」でないか，29条の2にいう「実質同一」でないか，などについては慎重に判断すべき問題である。
- 6) 特許第1委員会，第4小委員会，知財管理，VOL.58，No.10，pp.1279-1298（2008）「補正における新規事項追加の判断について」において解説されている。
- 7) 勿論，将来の進歩性に対する拒絶・無効に対処するために，より技術的に好ましい下位概念の範囲（更に優れた技術的效果を有する臨界値，更に優れた技術的效果を奏する化学物質など）が出願時点で判っているのであれば，それを当初明細書に記載しておくことが望ましい。本文中の記載は，審査基準上で認められていながら現行法上での根拠に乏しかった「除くクレーム」の実務が，現行法の下で拒絶・無効となる可能性を少しでも減らすための具体策について述べたものである。

（原稿受領日 2008年12月1日）