

# 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

Case about correction (amendment) for disclaim in part  
(Intellectual property High court, en banc, May 30, 2008)

知財高判平成 20・5・30 平成 18（行ケ）10563  
[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（大合議）]



吉田 広志\*  
Hiroshi YOSHIDA

**抄録** 本判決は、平成5年改正法の下で、特許クレームの補正・訂正に関して知財高裁が大合議をもって見解を示した初の判決である。

## 事実

原告 X は、発明の名称「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」(特許登録番号第 2133267 号, 昭和 62 年 11 月 30 日出願) という特許権の特許権者である被告 Y に対して無効審判を請求したところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決（前審決）を下したため、Y が知財高裁に対して当該審決の取消しを求める訴えを提起したが、その後、被告 Y が、クレームをいわゆる「除くクレーム」とする訂正審判を請求したため、知財高裁は前審決を取消す旨の決定をし（特許法 181 条 2 項参照）、特許庁は審判を再開した。

本判決は、特許庁が特許法 134 条の 3 第 5 項により請求されたものとみなされた Y の請求に係る訂正を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決（本審決）を下したため、X がその取消しを求めて知財高裁へ提起した取消訴訟についてされたものである。

## 結論

X の請求を棄却（特許維持の審決を肯定）。

## 判旨

### 1. 補正・訂正制度の趣旨解釈

「…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

\* 北海道大学大学院法学研究科 准教授  
Associate Professor of Law, Hokkaido University, School of Law

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…。」

## 2. 「記載した事項の範囲内」の解釈

「このような特許法の趣旨を踏まえると、…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、次のように解するべきである。

すなわち、『明細書又は図面に記載した事項』とは、…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。…**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る…。

もともと、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…る。」

## 3. 除くクレームについて

「…特許法 29 条の 2 は、特許出願に係る発明

が…（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定めているところ、…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、…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。」

「…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』なものとして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、…『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るが、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るかどうかについては、最終的に、…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…。」

#### 4. あてはめ

「…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、…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。」

## 研究

1. はじめに
2. 補正・訂正制度の趣旨
  2. 1. 従来の実務・裁判例・学説
  2. 2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—

2. 3. 審査基準の変遷
2. 4. 本判決の特徴—補正・訂正の制度趣旨に関して—
3. 除くクレーム
  3. 1. 除くクレームとは何か
  3. 2. 除くクレームに関する審査基準と本審決
  3. 3. 従来裁判例
  3. 4. 本判決における除くクレームの位置づけ
  3. 5. 「除く」に係る文言は明細書に記載されている必要があるか?
  3. 6. 補正後クレームの一体性と連続性
  3. 7. 本判決と審査基準の関係
  3. 8. 残された論点

#### 1. はじめに

本判決は、平成5年改正法の下で、補正・訂正に関して知財高裁が大合議をもって見解を示した初の判決である。ここでは、補正・訂正に関する知財高裁の基本的な立場が示されたほか、いわゆる「除くクレーム」の取扱いについて具体的な検討が行われた。したがって本判決は、今後の補正・訂正について実務的にも学究的にも出発点となるべき判決であり、特に抽象論についてその意義は大きい。他方、具体的な事案としては「除くクレーム」という、いささかマイナーな補正に関するものであったため、具体論の部分については決して射程の広いものではない。

そこで本稿では、本判決の示した補正・訂正制度の趣旨解釈に論評を加えた後、具体論である「除くクレーム」に関する評釈に進む2部構成で本判決を批評することにした<sup>1</sup>。

なお、本判決はいくつかの論点を検討しているが、紙幅の都合上、本稿では除くクレームに関す

る補正・訂正についてのみ評釈する。

## 2. 補正・訂正制度の趣旨

まず補正・訂正制度の趣旨に関する本判決の立場を理解するために、従来の議論を振り返る。

### 2.1. 従来の実務・裁判例・学説

補正・訂正は、特許出願の審査や無効審判において頻繁になされる手続きであるため、多くの解説書で触れられている。またすでに、平成5年改正法下の裁判例を詳細に検討した研究が発表されている（拙稿「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言—新規事項追加禁止を中心に—」知的財産法政策学研究21号（2008年）、22号（2009年）<sup>2</sup>）。

従来の研究では、補正・訂正に関し大要以下のように考えられてきた。

すなわち、特許法における補正とは、出願書類（同法36条1、2項）の内容を特許出願の後に変更する手続きである。出願書類の中でも、特許請求の範囲（以下、「クレーム」）、明細書、図面（以下、一括して「明細書等」）については特許性や権利範囲の解釈に大きく影響を与えるため（同法70条など）、その内容が厳しく制限されている。なぜなら、補正・訂正は、認容されるとはじめてからその内容で出願されたものとみなされる（遡及効<sup>3</sup>）ため、たとえば出願後に創作された発明が補正によってその特許出願に加えられるようなことがあると、特許法が採用する先願主義（同法39条1項、29条の2）の趣旨に反するからである<sup>4</sup>。

また、特許付与後になされる訂正（以下、訂正審判（特許法126条）、および無効審判中における訂正（同法134条の2第1項）を一括して「訂正」と記す。）については、すでに排他権が発生しているため、上記補正の趣旨に加えて更に第三者の予

測可能性を確保しなければならないという要請が加わる。したがって補正以上に厳しく制限されている（同法126条4項（同法134条の2第5項で準用する場合を含む））。

一方で、先願主義は出願人に対して特許出願を急がせる結果を招く。インセンティブ論の下、新規な技術をできるだけ早く公衆に開示させようとするドライブを駆ける先願主義はその本質において正しいが、他方で、出願人に与えられる特許出願のための準備時間は不足しがちである。

技術が高度化した今日では、出願前に万全の先行技術調査を行うことは不可能に近い<sup>5</sup>。そのため特許性の審査において、出願人が見落としていた先行技術に基づいて拒絶理由（特許法50条）が発せられることが少なくない。このように、出願が拒絶理由を内包している場合、補正という手続きは拒絶査定を回避するために出願人が採れる重要な“対抗手段”となる。

かりに第三者（競業者）に対する法的安定性だけを重視するなら、補正・訂正を一切認めるべきではないという結論が導かれるかもしれない。そうとなれば、出願人は出願時に先行技術調査を完璧に行い、先行技術との距離（すなわち進歩性）を精密に測り、一分たりとも隙のない「完全明細書」を作成することが求められることになる。

しかし、すでに述べたように現代では万全の先行技術調査というものは事実上不可能であるし、進歩性の判断というのは相対的・流動的であるのが実情だろう。だとすれば、出願時に「完全明細書」の提出を求めるのは、出願人に不可能を強いることに等しい<sup>6</sup>。また、「完全明細書」の作成を期してクレーム・明細書の作成に多くの時間をかければ、公衆に対する新規技術開示がそれだけ遅れることになる。

特許法の究極目的は発明の保護と利用による産

業の発達にあるのであって(同法1条参照)、決して明細書の作成それ自体にあるわけではない。先行技術調査やクレーム・明細書の作成に出願人が疲労困憊し、その挙句新規技術の公開が遅れるような事態は、特許法が本来狙うところではないだろう。補正・訂正制度は、出願後でもある程度クレームや明細書等の変更を認めることで、出願人に対して出願書類の作成に過度の重圧がかからないような効果を有していると考えべきである<sup>7</sup>。

このように、補正・訂正を広範に、ないし緩やかに認めれば先願主義の趣旨を損ねるが、他方であまりに厳格に制限すれば、出願人の発明創作へのインセンティブが減退しかねず、新規発明開示の時期が遅れることになる<sup>8</sup>。結局、補正・訂正を認めるべき範囲は、先願主義の趣旨や法的安定性と、出願人・特許権者の保護のバランスから定めるべきだということになる<sup>9</sup>。

なお補正・訂正に関する条文はめまぐるしく改正されているため、本稿で条文を引用する場合は特に記載しない限り、対応する現行法の条文を掲げる<sup>10</sup>。

## 2.2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—

### (1) 補正

現行特許法の補正・訂正の規定は、平成5年法律第26号による改正法(いわゆる平成5年改正法)が骨格となっている(以下、同改正前の特許法を旧法ないし旧特許法と記す)。

クレーム、明細書および図面に関する補正は特許権の排他的範囲の解釈に大きく影響するため、特許法17条の2に詳しい規定がある。この中で最も重要なのが、同条第3項の「補正は…願書に最初に添附された明細書、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しなければなら

ない」、すなわち、一般的には「新規事項追加禁止」として理解されている規定である。クレームおよび明細書等の補正については、この規定が事実上の原則となっている。新規事項を追加する補正かどうかは、出願当初の明細書等を基準として判断される。

補正に遡及効があるということは、補正された事項に先願の地位(特許法39条1項)が与えられるということであり、同時に後願を排除できるということでもある。したがって、出願の後になされた発明が補正によって追加されれば、遡及効によって出願のときに記載されたものとみなされ先願の地位を獲得する。これでは先願主義が容易に潜脱されてしまう(知財高判平成18・7・31最高裁 Web page(以下、「WP」)平成18(行ケ)10118 [車両移動伸縮車庫装置])。

さらに、出願後に自由に内容を補完できるとすれば、粗雑な内容の出願と、十分な準備をしたが故に遅れてしまった出願との間で不公平が生じる。これも、広い意味では先願主義の潜脱と言い得る<sup>11</sup>。また、新規事項の追加が自由だとすると、出願時に開示されていない発明を保護することになってしまう。

この「記載した事項の範囲内」という規定は、先願主義の趣旨からすればいわば当然の帰結である。もちろん、平成5年法改正前の旧特許法も、「要旨変更禁止」基準で先願主義を遵守していたつもりだったのであろう<sup>12</sup>。しかし実務上、補正時に新たな実施例を追加した上でクレームを補正し新たな発明を追加するという処理は筆者も実体験があり、審査慣行としてある程度認められていたようである<sup>13</sup>。

現行法ではこのような不合理的を防止するため、新規事項を追加する補正はそれ自体独立して拒絶理由となり(特許法49条1号)、かりに審査段階

(拒絶査定不服審判含む。)でそれが看過されて特許が付与されたとしても無効理由となる(同法123条1項1号)。

## (2) 訂正

訂正についても、新規事項を追加すると訂正拒絶の理由となる(訂正審判においては特許法126条3項、165条。無効審判中の訂正においては同法134条の2第5項で準用する同法126条3項、134条の2第3項)。かりに審判でそれが看過され訂正が過誤認容されたとしても、無効理由となる(同法123条1項8号)。これらの点は、補正と変わるところはない。

新規事項を追加する訂正かどうかは、特許付与時の明細書(東京高判平成13・10・24最高裁WP平成12(行ケ)297【受信機】、他多数)が基準となる<sup>14</sup>が、いったん訂正を認める第一次審決が確定すればはじめからその内容で出願・登録されたものとみなされるから(特許法128条)、その後になされる第二次訂正の基準となる明細書は、確定した第一次訂正の明細書である(知財高判平成17・6・23最高裁WP平成17(行ケ)10085【車椅子(第2次)】)。

なお、訂正については別途、「特許請求の範囲の実質的拡張変更不可」という要件が求められるが(特許法126条4項(同法134条の2第5項で準用される場合を含む))、この要件と新規事項追加不可という要件は別のものであって、実質的拡張変更には該当しないからといって新規事項に当たらないとは限らない(東京高判平成14・11・20最高裁WP平成14(行ケ)62【ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第1次)】)。同旨、東京高判平成16・10・27最高裁WP平成15(行ケ)521【低圧放電灯】<sup>15</sup>。

## 2.3. 審査基準の変遷

「記載した事項の範囲内」＝新規事項追加禁止という基準は、それまでの「要旨変更禁止」という基準に比べて補正の許される範囲が厳格化されたものと一般的には理解されている<sup>16</sup>。この基準は、要旨変更禁止という基準に比べて明確性に優れている。とはいえ、抽象的なアイデアを文章で記述しなければならない明細書等において、追加が禁止される新規な事項とは何か、という問いに答えるのは簡単なことではない。

そこで特許庁は、平成5年改正法施行時に、審査基準において具体的な運用基準を定めた。ここでは、当初明細書の記載から「直接的かつ一義的に導かれる事項は新規事項に当たらない」という基準を採用したのである<sup>17</sup>。ところが、この「直接的かつ一義的」という基準は厳格に過ぎるといふ批判を実務界から受けるに至った<sup>18</sup>。

他方、この新基準に従ってなされた審査・審判に関する一部の審決取消訴訟が、この基準に批判的とも取れる判断を行ったと理解されたこともあり、特許庁はこの「直接的かつ一義的」という基準を捨て、『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』も追加可能である。(＝「自明な事項」<sup>19</sup>)という新たな基準を設け、2003年10月22日以降の審査・審判に適用し現在に至っている<sup>20</sup>。

もちろん、審査基準によって「自明な事項」の追加が許されたといっても、それは平成5年法改正前の「要旨変更基準」への回帰でないことはいうまでもない。条文が改正されていない以上、審査基準における「自明な事項」は、あくまで「記載した事項の範囲内」かどうかを定める基準に過ぎないと考えるべきである。

審査基準は法的拘束力はないと理解されている

ものの実務に与える影響は甚大であり、補正・訂正に関してはこの審査基準を無視して議論することはできない。他方で裁判所は、判決を通してこの審査基準の正当性をレビューする立場にある。

#### 2. 4. 本判決の特徴－補正・訂正の制度趣旨に関して－

このように、平成5年改正法によって新たに導入された、「記載した事項の範囲内」（特許法17条の2第3項）という基準について、知財高裁が大合議をもって言及した判決が、本件【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（大合議）】である。本判決は、補正・訂正が制限される趣旨を先願主義の実質の担保、および出願人と第三者の利害調整にあると明確に述べ、これまで学説が唱えてきた理論を肯定した点で、一定の意義がある。

本判決は続いて、「記載した事項の範囲内」の解釈に関し、抽象論として、「…当業者によって、明細書また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場合」が「記載した事項の範囲」だと述べた。

本判決が、従来の議論との関係で特徴的といえる部分は、補正・訂正が出願当初に開示された範囲に制限される根拠を、「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」と捉えている点である。

補正・訂正が制限される根拠は先願主義にあるとしても、従来は、出願後になされた新たな発明が補正・訂正によって加えられた場合に先願主義が潜脱されることが強調されていたように感じる。

他方、本判決は、「開示の代償として付与される排他権」（いわゆる「公開代償説」）という考えを強調しているように読める。だとすれば、補正・訂正の制限の限度は、出願時の明細書等から当業者が理解できる技術的事項に限られる（「開示の限度」）ということになる。これは、追加された事項が新たな発明かどうか（「発明の限度」）、という観点とは異なる観点といえそうである。

第三者に対して開示された限度ということになれば、ここでいう当業者は、特許法36条4項1号の当業者であって、同法29条2項の当業者ではないことになる。同法36条4項1号にいう「当業者」は、同法29条2項にいう当業者より広い概念であり、すなわち専門家ではあっても常時発明を期待されるような者等ではなく、技術書類に触れてその内容を理解できる程度の者等だといわれており<sup>21</sup>、専門性は同法29条2項の当業者より低い（当業者概念の相対化）。

だとすれば**本判決は、より専門性の低い当業者によってもなお、明細書等から理解可能である技術に限って補正・訂正が許され、出願人・特許権者と同レベルの高い専門性を有する当業者によってしか認識し得ない技術は、補正・訂正事項とはできないと考えている**ことになる。すなわち、

「記載した事項の範囲内」かどうかは、出願人・特許権者の側から見て出願当初の明細書等に記載した発明の範囲か、ということではなく、第三者の側から見て出願当初の明細書等から読み取れるかどうか、ということになる。

他方、開示の限度ということになれば、補正・訂正が許される範囲は、明細書等の文言に極度に囚われる必要はなく、開示された事項から（特許法36条4項1号の）当業者が容易に読み取れる事項にまで及ぶことになる。一方で、たとえ補正・訂正事項が、当初明細書等に開示された抽象的な

発明思想から(同法29条2項の)当業者が演繹できるものだったとしても、それ自体が開示または開示された事項から読み取れない場合は、追加は許されないことになる。

このような発想は、判決文中にちりばめられている。たとえば、「…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、訂正は許されると述べている。この行で、あえて「記載を総合することにより導かれる技術的事項」と述べ、「記載した(技術的)事項」と述べていないということは、少なくとも明細書の文言そのものを教条的に重視するような立場は採用しない、という態度が窺われる。

本判決はこれに続けて、明細書や図面に明示されている事項や、その記載から自明な事項については、原則として新たな技術的事項の導入ではなく、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いとして、特許庁の審査基準に大筋でお墨付きを与えている。したがって本判決も、

記載した事項の範囲内＝明細書等に明示的に記載した事項＋自明な事項

という審査基準と、枠組みとしては大差ないということができそうである。そこで本稿では、「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」を「自明な事項」と等しいものとして取り扱う。審査基準との関係でいえば、本判決は、自明かどうかについては出願人・特許権者の観点ではなく、(特許法36条4項1号の)当業者の観点から判断する、という立場を示したと解釈すべきであろう。

もっとも、本判決は自らが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志向している、とも読めそうである<sup>22</sup>。

補正・訂正に関する一般論として、本判決が提示したものは以上である。補正・訂正に関して肝心なことは、一般論より具体論、すなわち、どの程度であれば「記載した事項の範囲」に含まれるかということであって、これ以上抽象論を揉んでも実益はないと考える。したがって本稿では、以下、本件大合議判決で具体的な議論がなされた「除くクレーム」について考えていく。

### 3. 除くクレーム

#### 3.1. 除くクレームとは何か

「除くクレーム」とは、審査基準では、「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」と説明されている。このような除くクレームは、実務上、クレームに初めから記載されていることは少なく、拒絶・無効理由を受け、それに対応する補正・訂正事項として挿入されることが多い。

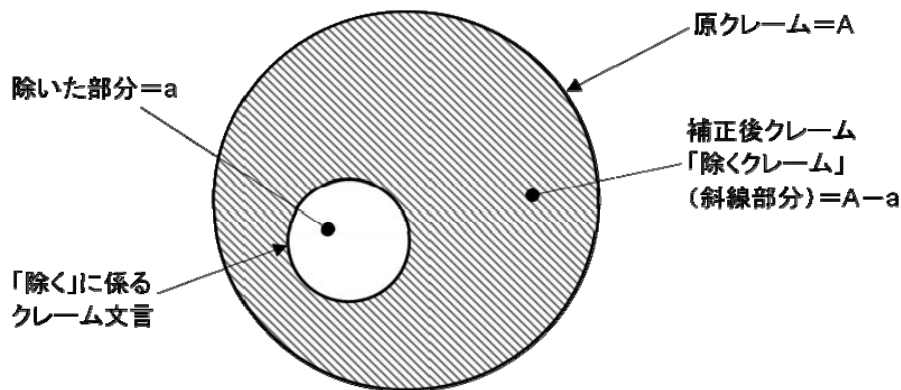
具体的に本件訂正請求項1を例にとると、下線の部分を含むところが除くクレームといわれる所以である。

(A) …感光性プレポリマー、  
 (B) 光重合開始剤、  
 (C) 希釈剤…、及び  
 (D) …エポキシ化合物、  
 を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。  
ただし、(A)「…反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「…」と、(C)「ペンタエリスリトール…」及び「セロソルブ…」と、(D)「…エポキシ化合物」である多官能



性エポキシ樹脂…とを含有してなる感光性  
熱硬化性樹脂組成物を除く。

すなわち、(A)～(D)の各成分の組み合わせからなる本発明の樹脂組成物から、下線部の組成の樹脂組成物を除いた、いわば“残りの部分”が、



[図1] 除くクレームの概念図

このような、いささか奇妙なクレーム体裁になるのは、理由がある。本件のように、特許法29条の2に基づいた拒絶・無効理由は、出願人・特許権者が出願前に把握することが不可能なため、出願後、クレームに含まれる組成物(先願組成物)が明らかになることがある。同法29条の2の先願の地位は、先願明細書等に記載された発明と同一発明以外には及ばないため、先願組成物さえクレームから取り除けば、拒絶・無効理由を解消できる場合がある。

除くクレームとする補正・訂正をする際、特許法17条の2第3項に照らせば、補正・訂正後の除くクレーム自体(範囲[A-a])が明細書等に記載した事項の範囲内である必要があることには、異論がないだろう(特に本判決のように除くクレームを特別視しない立場であれば)。問題は、「除く」に係る文言それ自体(範囲[a])を規定する文言が明細書等に記載されている必要があるかどうかという点である。

本件訂正請求項1だということになる。なお、本稿では以下、「除く」という文言を含む補正後クレーム全体を「除くクレーム」、「除く」に続く文言を、「『除く』に係る文言」と呼ぶ。

すなわち、「記載した事項の範囲内」の補正といえるためには、たとえばクレームが、「アルコール(ただしエタノールを除く)。(下線部が補正事項)であった場合に、「エタノールが除かれたアルコール」という概念が明細書等に記載した事項の範囲内であると同時に、「エタノール」という化合物名が明細書等に記載された事項の範囲内である必要があるかということである。

### 3.2. 除くクレームに関する審査基準と本審決

この問題について、審査基準の説明は以下のとおりである。

すなわち、原則として、除いた後のクレーム(範囲[A-a])が記載した事項の範囲内、すなわち明細書の文言+自明の範囲になければならないが、例外的な場合(特許法29条1項3号、29条の2、39条違反)に除くクレームに補正することは、記載した事項の範囲内とする、とある。

つまり審査基準の立場は、原則として明細書等

の文言+自明の範囲だが、例外的な場合はこの限定を外している。つまり驚くべきことに、審査基準を文言どおりに読む限りは、“例外的な場合”は除くクレーム自体が明細書等の記載した事項の範囲内を超えていても、補正を認めるというのである<sup>23</sup>。また審査基準は、「除く」に係る文言が明細書等に記載されている必要があるかどうかという点には言及がない。

これは、本判決の対象となった本審決を読んでわかる。すなわち本審決は、例外的な場合であるとして、除くクレーム本体や「除く」に係る文言について詳しい判断をすることなく訂正を認めている。

### 3. 3. 従来の裁判例

さて、除くクレームに関係する従前の裁判例はどのような判断を行っているだろうか。筆者の調査の限りでは、除くクレームに正面から取り組んだ事案はまだ存在しない。

たとえば、東京高判平成 16・2・4 最高裁 WP 平成 15 (行ケ) 330 **【水性塗料用低汚染化剤、低汚染型水性塗料組成物及びその使用方法】**は、「除く」という文言を用いて訂正を行っているが、訂正の適法性はその他の部分の文言解釈次第であるとして、除くクレーム自体は議論の対象としていない<sup>24</sup>。

知財高判平成 17・11・29 最高裁 WP 平成 17 (行ケ) 10066 **【重炭酸イオン含有無菌性配合液剤又は製剤及びその製造方法】**は「(但し、該ヘッドスペースが実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く)」という事項を追加する訂正が問題となったが、これはどちらかというと不明瞭な記載の釈明に近い事案であった。

知財高判平成 18・6・20 最高裁 WP 平成 17 (行ケ) 10608 **【車輛用衝突補強材の製造方法】**は、

除くに係ると主張されている部分が、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」というものであって、除くクレームといえるかどうかは微妙である。判決も、これは除くクレームとはいえず、かつ、この記述では先行技術を完全に取り除けておらず無効理由が解消できないという理由で、訂正を否定した審決を維持した。当事者は審査基準などを引き合いに出して除くクレームの正当性を主張しているが、裁判所はこの主張に正面から取り合っていない。

### 3. 4. 本判決における除くクレームの位置づけ

それでは、本判決は除くクレームとする補正・訂正についてどう考えているだろうか。特に関係する部分を再掲しよう。

「…しかしながら、…『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(筆者注:審査基準の考え方)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出来るが、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出来るかどうかについては、最終的に、…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…。」

本判決は、審査基準における除くクレームの例外的取扱いを否定し、他の補正・訂正類型と同様、「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」といえるかどうかで判断すると述べている。

そうだとすれば、少なくとも本件のように特許法 29 条の 2 に対応する補正・訂正（審査基準にいう「例外的場合」）に関しては、**本判決は、外形的には、審査基準より出願人・特許権者に厳格な態度を示した**といえる。審査基準では除くクレームである限り事実上どのような補正・訂正でも許容するように読める一方で、本判決は、除くクレームを特別扱いせず、「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」という基準で、他の補正・訂正類型と同様、一元的に判断すべきと述べたからである。

したがって、除くクレーム本体（範囲 [A-a]）が、明細書等に明示的に記載されているか、またはそこから自明な事項だといえる場合でなければ補正・訂正は認められないことになる。

問題は、「除く」に係る文言（範囲 [a] を規定する文言）は、それ自体、「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」である必要があるかどうかである。この点については、抽象論からは読み取れない。したがってこの点を本判決がどのように考えているかは、当てはめを見てみなければならない。

### 3. 5. 「除く」に係る文言は明細書に記載されている必要があるか？

(1) 本件訂正が除いた組成は？

本発明の樹脂組成物は、4 成分（請求項 1）ないし 5 成分（請求項 21）からなるものであり、特許権者が訂正によって除いた樹脂組成物の組成（以下、組成物  $\alpha$ ）は、下記のようなものであった（簡略化して記載する）。

- (A) クレゾールノボラック系エポキシ樹脂＋アクリル酸＋無水フタル酸 (a1)
- (B) 2-メチルアントラキノン (b1) 及びジメチルベンジルケタール (b2)
- (C) ペンタエリスリトールテトラアクリレート (c1) 及びセロソルブアセテート (c2)
- (D) 1 分子中に 2 個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物 (d1)
- (E) 2-エチル-4-メチルイミダゾール（請求項 21 のみ）(e1)

これは、甲 1 号証（特開昭 63-278052 号公報として出願公開された特願昭 62-114079 号）の実施例 2 に示された組成物そのものである。

他方、本件明細書には、組成物  $\alpha$  と同一の組成を持つ樹脂組成物は直接示されていない。たとえば、化合物 a1 は、本件明細書の製造例 3 で製造される化合物であるが、これが使用されている実施例 3, 4 および 7 では、化合物 a1 は化合物 b1 や化合物 c1 と組み合わせられて使用されているわけではない。本件明細書では、除くクレームによって除いた組成物  $\alpha$  そのものが直接記載されているわけではないのである。

さらにいえば、本件明細書の実施例で具体的に使用が認められる化合物は、a1, b2, c1, c2 および d1 のみであり、化合物 b1 および e1 は実施例では使用されていない。両化合物は詳細な説明では

登場するが、特に好ましく使用できる化合物として挙げられているわけではない。

このように、本件において除くクレームで除かれた組成物 $\alpha$ は、その具体的な組成自体が本件明細書に明示されているわけではないのである。だとすれば後は、組成物 $\alpha$ が明細書等の記載から自明、ないし「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」といえるかどうかである。

しかし、組成物 $\alpha$ を「明細書等の記載から自明」というには、相当の無理がある。

組成物 $\alpha$ の各成分を構成する化合物は、明細書の詳細な説明にその名称が記載されている。しかし、成分(A)～(D)ないし(E)の各成分は、非常に多くの化合物を含み得る広範な概念であり、当然、その組み合わせは10通りや100通りというオーダーではなく、まさしく無数に存在する<sup>25</sup>。その中からピンポイントで組成物 $\alpha$ をより抜くことが、はたして「明細書等の記載から自明」といえるのだろうか。

この組成物 $\alpha$ が「明細書等の記載から自明」といえない、ということは従来の裁判例を参照してみるとよくわかる。たとえば、知財高判平成19・8・28最高裁 WP 平成18(行ケ)10542【**ガス遮断性に優れた包装材料**】は、クレームの重要な構成要素である「該プラスチック材が環状オレフィンを30モル%以上含有する環状オレフィン共重合体で形成され」を、「該プラスチック材がテトラシクロドデセンである環状オレフィンを30モル%以上含有する該環状オレフィンとエチレンとの環状オレフィン共重合体で形成され」(下線が訂正部分)と訂正するもので、審決で否定され、判決もそれを維持した。

これは、環状オレフィン共重合体をテトラシクロドデセンとエチレンの共重合体に限定する訂正であるが、どちらの単量体も非常にポピュラーな

化合物であって、明細書にも具体的な記載があるにもかかわらず、訂正が認められていない。

## (2) 本判決の「読み方」

したがって本判決は、**除くクレームとする補正・訂正の場合、「除く」に係る文言ないし除く部分(範囲[a])は、明細書等に明示されておらず、また明細書等の記載から自明ないし「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」でなくとも構わず、補正後の除くクレーム自体(範囲[A-a])が、明細書等に記載した事項の範囲内であればよい**、と考えていると理解すべきだろう<sup>26</sup>。本判決の第1のポイントは、まさにここである。逆に言えば、そのように理解しなければ、本判決の一般的説示との整合が取れないのである。

すなわち、判決の文言に即して言えば、補正事項が消極的な記載(除くクレーム)となっている場合は、補正事項(ここでは「除く」にかかる文言(範囲[a]))が明細書等に記載された事項であるときは、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とはしない。しかし、除くクレームとする補正・訂正では通常このようなことはありえない。したがって、除くクレームとする補正・訂正の可否は、通常は、もっぱら「明細書等から自明かどうか」で判断されることになる。

実は、本判決の読み方としてはもう一つの可能性がある。それは、複数成分からなる組成物の発明のうち特定の組成物 $\alpha$ をクレームアップする場合、その特定の組成物 $\alpha$ は、実施例などで具体的に開示されていなくとも補正・訂正が認められ得る(=「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」に含まれる)、という考えである。もし本判決の意図がこのようなものであるなら、出願人・特許権者は、補正・

訂正に関してかなりのフリーハンドを有することになる。当然、従来の裁判例（たとえば前掲【ガス遮断性に優れた包装材】）における判断とは異なるものであり、今後実務は修正を迫られることになる。

しかし、本判決は、補正・訂正制度に関する趣旨をそのようには理解していない。本判決は、補正・訂正制度そのものについて、“発明の限度”というより“開示の限度”から範囲を定めるべきと述べており、補正・訂正の限度は明細書等に開示された限度に従属すると考えている。複数成分からなる組成物の発明から特定の組成物 $\alpha$ をピックアップする場合、その特定の組成物 $\alpha$ が実施例などで具体的に開示されていないのであれば、それは“発明の限度”には含まれるかもしれないが、およそ“開示の限度”とは言い難い。本判決の言う“開示の限度”とは、前述の特許法36条4項1号でいう当業者と解すべきであり、このレベルの当業者に、実施例で開示されていない特定の組成物 $\alpha$ を明細書からピンポイントで読み取れというのは無茶に過ぎる。

したがって、本判決をこのように読むことはできないというべきである<sup>27</sup>。

### 3. 6. 補正後クレームの一体性と連続性

#### (1) 一体性と連続性とは

さて、「除く」に係る文言に関しては以上のおりだとして、除いた残りの部分、すなわち補正後の除くクレーム（範囲 [A-a]）について、本判決はどう考えているか。

「…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、…という効果を奏するものと認められ、**（前段部）

**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**（後段部）から、…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えることができる。」（括弧内は筆者）

本判決は、除くクレームによって特定の組成物（範囲 [a]）を除いた後の残りの補正後発明（範囲 [A-a]）について、特定の組み合わせを除いたとしても技術的事項に何ら変更がないことを理由に、「記載した事項の範囲内」だと述べている。そこでは、効果の面からして補正後クレームの発明としての一体性が損なわれていないこと（前段部）、補正後クレーム全体について、補正前と発明の効果に差がなく発明としての連続性が保たれていること（後段部）を重視しているように感じる。便宜上、「一体性と連続性」と呼んでおこう<sup>28</sup>。

本判決に係る訂正は、非常に多くの組み合わせからなる組成物の集合から、“ほんの針先程度の”ピンポイントの組成物 $\alpha$ を除くものであって、残った訂正後クレームの一体性と連続性にはほとんど影響を及ぼしてはいない<sup>29</sup>。

だとすれば逆に、たとえば訂正前クレームに対して「除く」に係る範囲（範囲 [a]）が広く、いわば“ざっくりと”除いたことで残った訂正後の除くクレーム（範囲 [A-a]）が、一体性と連続性を保てていない場合には、除くクレームとする補正・訂正は認められないと考えられる。

あるいは、「除く」に係る範囲（範囲 [a]）が、明細書等で特に好ましい化合物ないし範囲として強調されていたり、実施例で何度も使用されているような組成物だった場合には、そのような態様は問題となっている発明の中心点と解釈されやすくなるから、それを除いてしまえば、補正前発明との連続性が否定されやすくなるかもしれない。

すなわち、補正・訂正前の原クレーム（範囲[A]）に比べて補正・訂正によって除く発明（範囲 [a]）が小さければ小さいほど、除くクレームとする補正・訂正は認められやすい、というきわめてシンプルな結論が得られたと考えるべきであろう<sup>30</sup>。

## (2) どこまで「除く」ことができるか？

問題は、どの程度除くと「記載した事項の範囲」から逸脱するか、という点である。これは一般的な補正・訂正の場面でも、補正・訂正の根拠となる数値や概念が明細書に開示されていなくとも、除くクレームの形をとれば補正・訂正が認められてしまうのではないかと、という疑問にも通じる<sup>31</sup>。

たとえば「10～100℃で反応させる」というクレームがあり、10℃および100℃における反応しか明細書に開示がなく、それに対して20℃で反応させるという技術が先願発明（特許法29条の2）に該当する場合、これを除くためにクレームを「25～100℃で反応させる」と補正することはできない。25～100℃という数値範囲の根拠が明細書に記載されていないからである<sup>32</sup>。これは数値限定の場合だけでなく、上位概念化・下位概念化を行う補正・訂正も同様である<sup>33</sup>（本判決の後は、数値や概念が「記載を総合することにより導かれる事項かどうか」という基準で判断がされることになる）。

このように、クレームを減縮する補正・訂正であっても数値ないし概念が具体的に開示されていないと補正・訂正の根拠とすることができないと

いう取扱いは、一見厳しいようにも感じられる。しかし、選択発明が別発明として特許されるという実務を前提とすれば、たとえクレームの減縮に当たるといえども、記載のない概念を補正・訂正によって事後的に加えるというのは新たな別の発明行為といえ、先願主義を潜脱するので許されないと考えるべきである<sup>34</sup>。

たとえば本判決に係る発明の（B）成分を例にとろう。かりに、光重合開始剤という概念は、下位概念であるベンゾイン系化合物、アントラキノン系化合物、アセトフェノン系化合物、チオキサントン系化合物、ケタール系化合物、ベンゾフェノン系化合物の6つに分類され、これ以外にはないとする。

ここで、この成分を補正によって限定するとき、「ベンゾイン系化合物」という概念が明細書等に示されていないならば、「（B）光重合開始剤」を「（B）ベンゾイン系光重合開始剤」と補正することはできないのは上述のとおりである。

しかし除くクレームという体裁であればどのような補正・訂正でも認められる、と解釈するとどうなるか。たとえば、先願発明に、アントラキノン系化合物、アセトフェノン系化合物、チオキサントン系化合物、ケタール系化合物、ベンゾフェノン系化合物という5種類の化合物が示されているとき、「（B）光重合開始剤」を、「（B）光重合開始剤（ただしアントラキノン系化合物、アセトフェノン系化合物、チオキサントン系化合物、ケタール系化合物、およびベンゾフェノン系化合物を除く）」とする補正・訂正も認められるのか。

もしこれを許せば、数値限定や上位概念化・下位概念化で議論されていた、「記載なき要件を加えることは新たな発明行為である」という現在の実務上の準則<sup>35</sup>は、まったく意味を持たないことになる。上記除くクレームに係る補正・訂正は、「（B）

光重合開始剤」を、「(B) ベンゾイン系光重合開始剤」とする補正・訂正となんら変わらないからである。

しかしこれは、いわば除くクレームの濫用であろう。そして本判決は、このような除くクレームの濫用を許さないために、一体性と連続性という要件を求めたのだと考えられる。

本発明では、(B) 成分は光重合開始剤（としての効果を示す化合物）であればどんな化合物でもよいことになっている。明細書を見ると、光重合開始剤として使用可能な化合物が大量に列挙されている。この中から除くクレームによって除かれているのは、「2-メチルアントラキノンとジメチルベンジルケタールを併用する」という概念だけである。光重合開始剤という広大な概念から、特定の2剤併用という稀な態様を除いたところで、一体性と連続性が損なわれたとはいい難い（もっとも一体性と連続性の評価は、各成分を個別に見るのではなく発明全体として見るべきだと考えられるが、ここでは議論を簡単にするために (B) 成分のみを採りあげた）。

逆に言えば、上述したように、光重合開始剤という概念の中からある程度の大きさを持った概念が除かれる場合、一体性と連続性は、相対的には否定されやすくなるということでもある。たとえば、光重合開始剤の中の重要な下位概念であるアントラキノン系光重合開始剤が、除くクレームによってざっくりと除かれる場合はどうだろうか。相対的にみれば、2剤併用という稀な態様を除く場合に比べて、とくに補正・訂正前後での効果の面からの連続性が欠如しているといえそうである。なぜなら、補正・訂正前であればアントラキノン系光重合開始剤でも本発明に使用できる、といっておきながら、補正・訂正後発明ではそれは使えないことになっており、なぜ急にアントラキノン

系光重合開始剤が使えなくなったのか、発明の効果の面から説明ができず、発明が変更されたといわれてしまうからである（もっとも、先願が拒絶・無効理由である場合は、説明できるわけないのである）。

### (3) 「除く」範囲の大きさの問題

#### —実質的利益考量—

ただしこれは程度の問題である。

本判決に係る除くクレームであっても、少なくとも「2-メチルアントラキノンとジメチルベンジルケタールを併用する」という態様については、同じように連続性が保たれていないと考えることも可能だからである。

しかし、本判決の立場からは、「2-メチルアントラキノンとジメチルベンジルケタールを併用する」という態様を除くことは認めても、「アントラキノン系光重合開始剤、アセトフェノン系光重合開始剤、チオキサントン系光重合開始剤、ケタール系光重合開始剤、およびベンゾフェノン系光重合開始剤」を除くことは、おそらくは認めないであろう。そこには、実質的利益衡量が働いているものと考えられる。

ここでの問題は、ある発明概念の特許性を判断する場合に、発明の大部分は特許性が認められるものの、先願でピンポイント的に開示されている発明と同じ発明を含んでいるという理由で発明全体を拒絶するという結論が、出願人と第三者の実質的な利益を考量した場合に適切か、という点である。そして、明細書の記載に、その先願発明を上手に除けるような記載がないことをもって補正・訂正を認めず、その結果発明全体の特許しないという帰結が、発明とその開示の奨励という特許法の趣旨から正当化できるのか、という意味でもある<sup>36</sup>。ここでは、先願（特許法 29 条の 2、39

条1項)にかかる拒絶・無効理由は、通常は出願人・特許権者が出願前に把握することが不可能だ、という事情も考慮に含まれているだろう。

これは、本稿が主張する、「完全明細書の否定」とも通じる。すなわち、上記のような場合にも通常の補正・訂正によって何とか拒絶・無効を回避可能とするために、先願発明の存在という予測不可能な要素であっても予め織り込んで明細書を書け、と出願人・特許権者に求めることは不可能なのである。

また、先願発明を開示した第三者と出願人・特許権者の間の、狭い範囲での利益衡量を考えてみても、先願発明に係る第三者は、ピンポイントで組成物を開示しているだけである。それに対して出願人・特許権者は、第三者に比べて概念として大きな発明を行ったものの、わずかに欠けている“かすり傷”を理由に、発明全体が拒絶されてしまう。これでは、発明の創作意欲が減退してしまうことになりかねない。逆に言えば、ピンポイントしか開示していない先願について、そこまで大きな後願排除効を認めることが妥当なのか、ということでもある。

したがって、**補正前の原クレーム(範囲[A])に比べて、補正・訂正によって除く発明(範囲[a])が十分に小さければ、一体性と連続性は保たれている**と考えるべきだということになる。

このような事情を考慮した上で、本判決は、「一体性と連続性」は維持されている、と判断したのであろう。したがって、どのような「除くクレーム」とする補正・訂正をすると許されないのか、どの程度であれば、原クレームに比べて除く範囲が十分に小さいといえるのか、という点は本判決のみから導くことはできないといわざるを得ず、事案の集積を待つしかない。

このように考えれば、「一体性と連続性」という

のは、上記の実質的利益衡量を覆うレトリックでしかないことになるが、かえってレトリックだと考えた方が、事案に応じた柔軟な結論を導きやすい。補正・訂正の判断に関しては事案毎の特殊性や当該分野の審査慣行の影響が強いと考えられるところ、多少の予測可能性は低下するにせよ、ある程度操作可能な基準が示されたことは、実務上むしろ好意的に捉えるべきではないか。

本稿では、ある程度の目安を提示することで、この議論のまとめとしたい。

本判決が依拠するところの「開示の代償としての特許権」という観点からすれば、数値限定や上位概念化・下位概念化という補正・訂正類型と除くクレームとで、補正・訂正後クレームは明細書に開示されているか若しくはそこから自明な事項に限られる必要があるという結論に差が出ようはずもない。その点は、除くクレームを特別扱いしないという本判決の抽象論からも明らかである。

だとすれば、**形式的に除くクレームとすることで、実質的には、開示されたか、またはそこから自明な概念以外の概念を持ち込んだのと結果的に等しくなる補正・訂正は、やはり許すべきではない**。つまり残った補正・訂正後クレームの実質をみて判断することになる。したがって、前述の例で言えば、「光重合開始剤(ただし2-メチルアントラキノンとジメチルベンジルケタールを併用する場合を除く)」とする補正は許されても、「光重合開始剤(ただしアントラキノン系化合物、アセトフェノン系化合物、チオキサントン系化合物、ケタール化合物またはベンゾフェノン系化合物を除く)」といったような、“大きな除くクレーム”とする補正・訂正は許されない。「光重合開始剤(ただしアントラキノン系化合物を除く)」といった、“中くらいの除くクレーム”は、除いている(ここでは)アントラキノン系化合物の補正前発明に



おける重要度から判断され、重要度が高かったり中核的部分に近ければ、それだけ否定されやすくなる、といえそうである。

### 3. 7. 本判決と審査基準の関係

本判決と審査基準の関係についてはどう考えるべきか。

まず本判決は、抽象論において除くクレームに関する審査基準の立場を明確に批判している。たしかに審査基準は、「なぜ例外的な場合には、除くクレームであればすべて『記載した事項の範囲内』と考えるのか？」という問いに、論理的に答えることができていない。これは下手をすると、「除くクレームとする補正であれば、どのような補正であっても新規事項追加といわれることはない。」という誤解を招く可能性がある。それを正すという意味で、本判決の立場は支持すべきである。

このように本判決は、抽象論においては、補正・訂正を望む出願人・特許権者側にとって除くクレームについて特許庁審査基準より厳しい態度を示した。もっとも、肝心なことはこの抽象論がどのように具体化するか、すなわち当てはめの場面である。

本判決は前述したとおり、組成物 $\alpha$ のように除くべき組成物が明細書等から自明な事項かどうかを問うことなく、補正後の除くクレーム自体（範囲 [A-a]）が、明細書等から自明の範囲であればよいとしている。逆に言えば、補正後の除くクレーム自体が明細書等から自明でなければ、たとえ「除く」に係る文言（範囲 [a] を規定する文言）が自明であっても補正・訂正は認めないと考えている、と理解するのが素直だろう。

そして本判決は、補正後の除くクレームが明細書等から自明の範囲に含まれるかどうかにつき、一体性と連続性を求めている。これは逆に言えば、

除いたことで残った補正後クレームが、発明の効果の面から見て一体性と連続性を保てていない場合には、除くクレームとする補正・訂正は認められないことを意味する。

そうだとすれば、当てはめの場面においても、本判決は審査基準より出願人・特許権者側に厳しい判断をしたといえそうである。審査基準の文言上は、（審査基準のいう）例外的な場合であれば、除くクレームはどのような態様であっても補正・訂正を認めているからである。

もっとも、審査基準の考えにも一理がないわけではない。

思うに、審査基準の策定に当たっては、以下のように考えられていたのではないだろうか。すなわち、そもそも除くクレームとせざるを得ないのは、先後願関係で、クレームから先願発明をピンポイントで抜かなくてはならないからである。しかも先願であるが故に後願たる出願人・特許権者は出願前にそれを知りようがないから、除いた後の補正後クレームの概念が明細書等に明示的に記載されているということは、通常では考えられない。したがって、明細書等に記載がないとして「記載した事項の範囲内」ではない、と解釈してしまうと、除くクレームとする補正・訂正は事実上、すべて不適法となってしまうが、それでは拒絶・無効理由として先願が挙げられたときに出願人・特許権者に回避手段がなくなるので、それを避けるために、除くクレームであれば特に制限なく補正・訂正を認めるべき、と考えたのではないか<sup>37</sup>。

しかし、本判決が、たとえ除いた後の補正後クレームの概念それ自体が明細書等に明示的に記載されていないとしても、「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」であれば補正・訂正を認める、そして、「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」かどうかは、除いた後の補正後クレームが効果の面から一体性と連続性を保持しているかどうかで判断する、という判断手法を示したのであれば、結果的に、審査基準の配慮は杞憂に終わったということになる。補正・訂正後の除くクレームそれ自体を示す概念が明細書等に明示的に記載されていなくても、「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」と言い得れば、補正・訂正が認められるからである。

したがって、審査基準の目指したところの“あるべき除くクレーム”と、本判決のそれとはそう大差がなく、本判決は、単に審査基準の文言振りを採りあげ、その行き過ぎているかもしれない部分を牽制した、という意味合いが強いのではないだろうか。両者が異なるのは、審査基準は新規事項追加禁止の例外として除くクレーム許容する立場であったが、本判決は、例外ではなく原則論のほうで許容する立場を見せたという点であって、「許容する」という結論では、本判決と審査基準は一致しているのである。

### 3. 8. 残された論点

本判決によって、除くクレームとする補正・訂正の適法性判断の基準は定まった。あとは事案の積み重ねによって、その限度を測る段階に至ったというべきである<sup>38</sup>。

今後の注目点としては、どの程度除いたら、残ったクレームに一体性と連続性がなくなったと判断されるか、である。先に挙げた除く部分の大きさの問題のほか、たとえば、先願として挙げられた先行技術が1つではなく、3つ4つと多数に上った場合に、それらを個別的に（いわば虫食い状に）除くクレームとすべきなのか、それとも包括的に除くべきなのか、といったあたりではないか。

また、拒説理由の根拠条項によって除くクレームとする補正・訂正が許されたり、許されなかったりするのかが、という点には議論が残るかもしれない。本判決は、出願人が出願前に認識しようがない特許法29条の2の先願の場合について言及しており、これが同法39条1項の先願にも射程が及ぶことは間違いないだろう<sup>39</sup>。問題はそれ以外の条項、たとえば審査基準がいう「技術的思想としては顕著に異なるが、“たまたま”特許法29条1項3号に該当する場合」は、どうであろうか。審査基準は、技術的思想は異なるが物として同じ物が先行文献に開示されている場合はそれを除く必要がある、と考えているように読める。そこには、技術的思想が異なるのだから進歩性は問題にならない、という考えも含まれていそうである。

また、除くクレームが自発補正や記載要件違反に対応している場合はどうなるのか、判決文からは窺えない。

この点は今後の裁判例の注目点ではあるが、私見を述べれば、本判決は自らその射程を先願の場合に限定しているようには見えない。本判決がもともと、除くクレームを例外的な補正・訂正として位置付けず、原則論の中に包摂して消化しようと試みていることから見て、おそらく、除くクレームとする補正・訂正を、拒絶・無効理由が先願にかかる場合に厳格に限定するつもりはないと考えられる。したがって判決文上からは、少なくとも特許法29条1項3号の場合も射程からは排除していないといえそうである<sup>40</sup>。

本稿執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科・田村善之教授をはじめとする同研究科・知的財産法研究会のメンバーから様々な示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。

本稿は、平成19年度民事紛争処理研究基金研究助成、平成19年度日本証券奨学財団研究調査助成、および平成20年度科学研究費補助金若手(B)「選択発明と利用発明の特許性と保護範囲—インセンティブ論からの考察—」(課題番号20730084)による成果である。

## 注)

- 1 なお本判決にかかる先行評釈として、服部誠 [判批] *Law&Technology*41号159~164頁(2008年)、小野寺良文 [判批] *AIPPI*53巻11号697~704頁(2008年)。
- 2 本稿は紙幅の関係上、引用文献は最低限に留めた。その他の文献については、拙稿を参照していただきたい。
- 3 補正・訂正に遡及効があることは条文に明確な規定がないが、学説上異論は見当たらない(田村善之『知的財産法』[第4版](2006年・有斐閣)206頁、竹田和彦『特許の知識』[第8版](2006年・ダイヤモンド社))。その他の文献については、前掲拙稿・知的財産法政策学研究21号(2008年)33頁参照。
- 4 前掲田村『知的財産法』207頁、その他の文献については、前掲拙稿・知的財産法政策学研究21号34頁。
- 5 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』[第13版](1998年・有斐閣)311頁。
- 6 柿崎拓『明細書の補正』竹田稔・監『特許審査・審判の法理と課題』(2002年・発明協会)455頁。
- 7 前掲田村『知的財産法』206頁。
- 8 前掲田村『知的財産法』206頁。
- 9 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。
- 10 補正・訂正制度の変遷については、西島孝喜『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』[改訂版](2008年・東洋法規出版)が詳しい。その他、尾崎英男/江藤聰明・編『平成特許法改正ハンドブック』(2004年・三省堂)も参照。
- 11 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。
- 12 平成5年法改正前後で変更された基準を比較する研究として、岸田伸太郎「補正に関する判例を振り返る」*知財管理*49巻4号453~460頁(1999年)。
- 13 前掲竹田『特許の知識』267~269頁、松下正「補正に関する運用基準(新規事項)運用の緩和」*パテント*57巻4号18頁(2004年)。
- 14 特許法126条3項にある「明細書」に、「最初に」という語が係っていない。
- 15 補正と訂正では、ともに「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」という規定ぶりで新規事項の追加を禁止しており、条文の文言上両者に相違はない。ここで、一般論として補正より訂正のほうが第三者に与える影響が大きいため、訂正の場合は新

規事項かどうかをより厳格に判断する、という解釈論があり得るわけではない。

しかし、特許法126条4項の「実質的拡張変更不可」という規定があるということは、法は、より慎重になされなければならない訂正に関しては、同項によってその「慎重さ」を担保したのだと考えるべきである。

本判決も、補正と訂正をことさら区別して論じている様子はない。

- 16 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』457頁、増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』[第3版](2005年・有斐閣)88頁(増井)。
- 17 特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』(1993年・有斐閣)13~14頁。「直接的かつ一義的」の記述は現在の審査基準から削除されているため、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁を参照。旧審査基準と、「要旨変更」時代の審査基準との比較検討については、前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』460~468頁。
- 18 前掲増井/田村『特許判例ガイド』104頁、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁、渋谷達紀『知的財産法講義I』[第2版](2006年・有斐閣)72頁。
- 19 なおここでいう「自明な事項」は、新規性判断において用いられる「記載されているに等しい事項」とは異なる概念である(佐伯とも子『特許出願の拒絶理由への対応—意見書の書き方—』[改訂3版](2006年・経済産業調査会)222~223頁)。
- 20 特許庁編『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節3.。
- 21 高林龍『標準特許法』[第2版](2005年・有斐閣)53頁、前掲吉藤『特許法概説』263頁。両規定の趣旨から導かれる当然の帰結であると考えられる。米国における議論は島並良「特許法における当事者の概念」*神戸法学年報*18号231~252頁(2003年)を参照。
- 22 前掲拙稿・知的財産法政策学研究21号では、「出願時限度説」と「文言限度説」という2つの立場を対置させて議論をした。では本判決の立場は、どちらに近いだろうか。

本判決が採用している“開示の限度”は、少なくとも、(おそらく対置されるであろう概念の)“発明の限度”に比較してより狭いものと考えられる。特に、明細書等から補正・訂正事項として認識できる事項の判断主体を、特許法36条4項1号の当業者に設定していると見られることから、少なくとも拙稿で提示した「出願時限度説」より厳格な立場を考えているものと思われる(拙稿45~46頁)。

他方で、明細書等に明示的に記載した事項以外にも、「記載を総合することにより導かれる技術的事項」まで補正・訂正の対象としていることから、拙稿でいう「教条的な意味での文言限度説」ではないことも確かである。

そして本判決は、基本的には、明細書等における開

示という文言を、補正・訂正の範囲を定める出発点としている。だとすれば、本判決は、拙稿で最終的に採用している「修正文言限度説」と、結果的には相当近いと考えられる、とっては我田引水に過ぎるだろうか。

- 23 もっとも、「除く」にかかる部分が大きい場合は、記載要件（特許法36条6項2号）の適用を窺わせる記載は存在する。
- 24 前掲拙稿・知的財産法政策学研究22号。
- 25 特に成分（A）は反応生成物であり、反応させる化合物の組み合わせによってこの成分自体、非常に多くの化合物を含み得る概念である。
- 26 コロラリーとして、本判決は、除くクレームとする補正について、「なぜ当該化合物を除かなければならないのか、その根拠は具体的には求めない」と考えていると思われる。数値限定や上位概念化・下位概念化の場合は、概念が明細書の詳細な説明で記載されている場合（いわゆる好ましい態様）は補正の根拠とされ得るが、そこでは通常、なぜその概念が好ましいのか、が説明されている。したがって通常の補正・訂正の場合は、先行技術を回避するという消極的理由のほか、好ましい態様に発明を絞るという（いささかこじつけだが）積極的な理由も含んでいる。しかし、除くクレームにはその積極的理由があろうはずがない。しかし、「除く」にかかる文言自体が明細書に記載されていなくともよいと考えてしまうのなら、その理由も記載されている必要はないだろう。
- 27 本判決は大合議判決であり、知財高裁の各部から裁判官が集められ、その上で判断がされる。したがって、大まかな傾向として従来の審決取消訴訟とかけ離れた判断が出るとは、およそ考えられない。
- 28 本稿では「一体性」と「連続性」をそれぞれ独立の要件とは考えておらず、部分的に重複する概念、ないしは協調（強調）的概念と考えるが、なお議論は残るだろう。
- 29 この意味では、組成物 $\alpha$ が実施例で挙げられていなかったり、特に好ましい組成であると述べられていないことはプラスに働きうる。
- 30 その意味では、本判決が除くべき（D）成分を特定するに際して「TEPIC」という商品名を用いることを許していることは、注目すべきであろう。本判決は、クレームの記載に商品名を用いることを認める理由として、「引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには、このような方法によるほかない」と述べている。これは、自らが打ち立てた「一体性と連続性」という基準を、出願人・特許権者に合理的に遵守させるためには商品名での記載も許さざるを得ないと考えたからではないか。

すなわち、除くクレームとする補正・訂正の際に、無理に明細書の文言にこだわると、必要以上に除き過ぎてしまうということがあり得るが、その場合に、一

体性と連続性が欠如したと判断してしまうと、結局出願人・特許権者に無理を強いることになるからである。

もっとも、（D）成分をどのように記載するかに関しては技術上の制約も大きい。筆者はこの技術分野について明細書を作成したり技術者にインタビューをしたことがあるが、本件特許の明細書にも（D）成分の具体例は商品名で記載されているように、この業界ではエポキシ化合物を特定するために商品名を用いることがいわば当たり前であり、かつ正確なのである。本発明でいうエポキシ化合物はそれ自体複雑な反応生成物であり、化学構造を構造式で正確に再現することは不可能であり、無理にそれを行うとかえって不正確ともなる。

- 31 本判決に関する実務家の研究会合では、この点がしばしば指摘されている。
- 32 前掲・審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節4.2。過去の裁判例については、前掲拙稿・知的財産法政策学研究21号83～87頁。
- 33 前掲・審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節4.2。過去の裁判例については、前掲拙稿・知的財産法政策学研究21号77～83頁。
- 34 前掲拙稿・知的財産法政策学研究22号。
- 35 拙稿・知的財産法政策学研究21号77～83頁。
- 36 審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節4.2で示されている「発明の適切な保護の観点」とは、具体的にはこのような意味なのだろう。
- 37 前掲服部〔本判決・判批〕163頁。
- 38 本稿は、抽象論を素直に受け取り、本判決は除くクレームを特別扱いしないことを明言した判決と捉えている。しかし、判決の読み方はさまざまであり、当てはめの部分を重視して、本判決は除くクレームに係る補正・訂正を特別扱いしたものとして捉える見解もあるかもしれない。その立場からは、除くクレームに係る補正・訂正とそれ以外の補正・訂正の差がどれだけあるのかという点が注目点となる。

本稿の立場から、除くクレームを特別扱いする立場に対して予め反論をしておこう。

（1）そもそも、抽象論で特別扱いしないと宣言しているにもかかわらず、「特別扱いしている」と読むべき判決文上の手がかりは何か？（2）補正・訂正を定める特許法17条の2第3項、および同法126条3項は、補正・訂正を行うべき目的によって条文が分かれておらず、基準としては一つであり、特殊な補正・訂正を特別扱いすることは解釈論の枠を超えるものではないか？（3）除くクレームとする補正・訂正を特別扱いすると、先願にかかる拒絶理由を解消する目的があるなど、除くクレームとできる場合がある程度限定する必要がある。拒絶・無効理由とリンクさせる（たとえば先願の拒絶・無効理由がある場合に限るなど）となると、自発補正の場合はどう考えるか。そもそも除くクレームとする場合に目的を問うとなる

と、手続が煩雑にならないか？

- 39 もっとも特許法39条1項の先願は同一出願人間での適用があるから、予め先願の存在がわかっていることがあり、その場合は当初から除くクレームとして記載されることがあり得る。
- 40 もっとも、特許法29条1項3号にかかる引用発明を除く補正・訂正が許されるとしても、引用発明と補正後発

明の技術的思想が異なっていなければ、結局同条2項により進歩性無しとして特許されない。他方、たとえ物（化合物）自体が出願前に刊行物に記載されていたとしても、技術的思想として顕著に異なる文脈で記載されているのであれば、そもそも同号に該当しない、という解釈も可能である。