

「除くクレーム」とする補正

【事件の概要】

39条2項に基づく拒絶理由通知を受けた後に行われた、「除くクレーム」を内容とする補正が認められた事案。

【事件の表示、出典】

H21.3.31 知財高裁平成20年(行ケ)第10358号事件
知的財産権判例集 HP

【参照条文】

特許法17条の2第3項

【キーワード】

除くクレーム、補正

1. 事実関係

原告は、本件特許の出願過程においてなされた「除くクレーム」を内容とする補正が、願書に最初に添付した明細書等に記載した範囲のものではないとし、特許法17条の2第3項等に違反するとして、無効審判請求を行った。

特許庁は、同請求は成り立たないとする審決をなした。

本件は、同審決の審決取消訴訟である。

本件特許の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明(本件発明1)は、次のとおりであり、下線部は、本件の争点となった補正(本件補正:補正)により付加された文言である(「除くクレーム」)。

(本件発明1)

フェノール樹脂又はイオン交換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7.5~15000nm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):

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

〔式中、I15は、X線回折法による回折角(2θ)が15°における回折強度であり、I35は、X線回折法による回折角(2θ)が35°における回折強度であり、I24は、X線回折法による回折角(2θ)が24°における回折強度である〕

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。

また、本件補正の契機となった拒絶理由通知（拒絶理由通知）は、次のとおりである。

本件出願の請求項1-10に係る発明は、同日に出願された特願2004-548106号の請求項に係る発明と同一であるので、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。

．．

同日出願の請求項4に係る発明は、請求項1に係る発明の吸着剤と客観的に区別できない同一のものをその固有の性質である所定の回折強度比（R値）及び細孔容積で特定しただけのものということになる。

してみれば、両発明の相違点は表現上のものにすぎず、両発明は実質的にみて同一の発明である。

参考＜別件特許：同日出願に係る発明＞

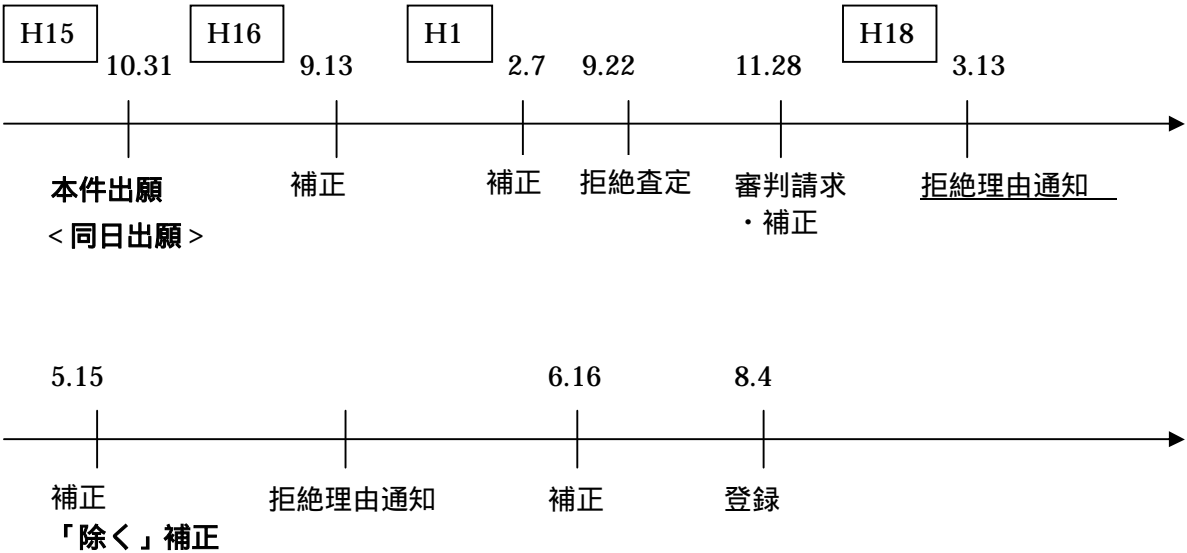
直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、そして式（1）

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

[. . .]

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。

なお、本件特許の特許庁における手続の時系列は、次のとおりである。



2.争点

除くクレームとする補正の適否

3.裁判所の判断

・・・法は、上記のとおり、「願書に最初に添付した明細書、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」と規定したものである。

そして、「明細書等に記載した事項の範囲内」か否かは、上記のような法の趣旨からすると、「明細書等に記載した事項」とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)を基準として、明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり、補正が、上記のようにして導かれる技術的事項との関係で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「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解されることになる。したがって、本件のように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補正を行う場合、付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず、明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは、「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるということになる。

また、上記にいう「除くクレーム」を内容とする補正は、特許請求の範囲を減縮するという観点からみると差異はないから、先願たる第三者出願に係る発明に本願に係る発明の一部が重なる場合(法29条1項3号、29条の2違反)のみならず、本件のように同一人によりA出願とB出願とがなされ、その内容の一部に重複部分があるため法39条により両出願のいずれかの請求項を減縮する必要がある場合にも、そのまま妥当すると解される。

特許庁審査官が審査する際の審査基準には、上記にいう「除くクレーム」について、下記のように定めている(甲6)が、その趣旨は基本的に上記Aと同一と考えられる(ただし、本文6行目「例外的に」とする部分を除く)。

・・・

一方、前記記載のとおり、本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いこれによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。

そして、上記(ウ)のとおり、別件特許は、球状活性炭からなる経口投与剤につき、その細孔構造に注目して、直径、比表面積のほか、最も優れた選択吸着性を示すX線回折強度を示す回折角の観点からこれをR値として規定し、このR値が1.4以

上であることを特徴としたものである。

．．．

そうすると、球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において、そのR値が1.4以上であるときには、本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということが出来る。そして、本件補正は、このR値が1.4以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ、上記本件当初明細書の記載内容によれば、本件補正は、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）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するものではないと認めるのが相当である。そうすると、本件補正は、特許法17条の2第3項に違反するものではないから、補正要件違反の無効理由は認められない。

．．．

原告は、本件補正は、特許請求の範囲に回折強度比（R値）が1.4未満であるという限定を加える外的付加に他ならないところ、この点については本件当初明細書には開示も示唆もされていない新たな技術的事項であり、新規事項の追加に該当すると主張する。

しかし、上記イで検討したとおり、回折強度比（R値）が1.4以上の部分を除くとする本件補正は、別件特許と同一となる部分を除くものであって、特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく、新たな技術的事項を導入するものではないから、新規事項の追加に当たるものではない。原告の上記主張は採用することができない。

（下線付加）

4.検討

本件は、「除くクレーム」を内容とする補正に関して、「付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず、明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは、『明細書等に記載した事項の範囲内』の減縮である」と判示した。同基準は、特許法29条の2を回避するために行った訂正の適否に関する事案における知財高裁（大合議）平成20年5月30日判決（平成18年（行ケ）第10563号）のものと異なるものではない。

ところで、クレームからある構成を「除く」ことによって、「新たな技術的事項の導入」という結果がもたらされるケース、すなわち、除いた結果として、新たな技術的思想が創造・導入されるというケースは例外的であり、「除くクレーム」を内容とする補正、訂正は、

広く認められることになるであろう。

また、「除くクレーム」の文言に関する記載が、明細書に全く存在しない場合には、サポート要件（36条6項1号）の充足性も問題となるところ、本件判決は、「除くクレーム」に係る文言が明細書に存在しているか否かという形式的判断ではなく、除いた後のクレームに着目し、これがサポートされていれば足りると判示しており、この点についても「除くクレーム」を内容とする補正、訂正を広く認める方向性を示している。

・・いずれも本件補正後のR値を満たさないものしか記載されていないから、原告は本件発明の実施例が全くなく、・・発明の詳細な説明のサポートを欠くと主張するものである。

しかし、上記(2)ア(イ)で検討したとおり、本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い、これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、選択吸着性が向上するという効果を奏するものである、別件特許と異なりX線回折法による回折強度比(R値)の観点から球状活性炭を規定したものではない。

・・・

またフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の直径、比表面積、細孔直径、細孔容積の条件を満たす球状活性炭を調整することについて、本件当初明細書(乙10)の発明の詳細な説明に記載されていたとおりであり、発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。

(下線付加)

なお、本件発明の特許権者は、本件特許に基づき侵害訴訟を提起し、東京地方裁判所は、原告(特許権者)勝訴の判断を示した(東京地裁平成21年8月27日判決)。

(弁護士 井上 義隆)