

## ディスクレーマーと補正の適否

理学博士／Dr.Schön & Partner 法律事務所 経営パートナー  
クリストフ シューン

本稿では、読者にとって関心が高いと思われる欧州特許庁(EPO) 審決の動向、特に、請求項の補正における補正の可否の判断に関し、欧州特許出願及び特許請求の範囲の記載、EPO 拡大審判部の出願時に実施例として開示されていた主題のディスクレーマーを論点とするクレーム補正の適法性に関する審決について紹介する。

審査対象の欧州特許出願の出願日前に出願され、出願日後に公開された先の欧州特許出願に開示された内容は、出願の加盟国の指定の状況にかかわらず、先行技術を構成することとされた。すなわちEPC第54条(4)では、先願は、2007年12月13日以降に出願された欧州特許出願の全ての指定国において、先行技術となる。

「後願排除効」は指定状況に関係なく考慮される。

「後願排除効」を発生させる出願には、権利化を目的とした出願或いは防衛的な意味合いの出願がある。例えば、将来の製品に使う予定がある発明について特許出願しておくことで、他社による権利取得を確実に防止し、将来的に安心して実施できるようにすることが目的の場合などである。初めから自社で権利を持っておく必要はないが、他社に先に取られない為に後願排除はしておきたいという理由で戦略的に出願を行う場合もある。

「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いわゆる「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。

### 審決 G1/03, G2/03

2つの拡大審判部の審決 G1/03, G2/03 は、欧州特許出願されたディスクレーマー（「除くクレーム」）と呼ばれるクレームに消極的な技術的特徴を取り入れる補正が EPC 第 123 条(2)に規定される補正要件に適合しないとした審査部の拒絶の決定を不服とする出願人が審判請求をしていたところ、審理を行う技術審判部からディスクレーマーの欧州特許条約との適法性について付託された質問に対し、拡大審判部が回答したものである。

出願人は審査段階において本願発明の新規性を確保するため、同一出願人および同一発明者による先行文献に記載された発明との重複部分を本願のクレーム範囲から取り除くディスクレマーによる補正を行おうとしたが、該当する消極的限定（例：「除くクレーム」）は本願明細書には記載されておらず、除かれた主題は本願明細書に実施例として記載されていた。

過去の拡大審判部の審決 G1/03, G2/03 においては、本願発明が先願発明や先行技術に記載された発明と偶然に一致する際の新規性確保等の限定的な場合には、「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場合には、EPC第123条(2)の規定に違反するものではないという判示をしていた。

拡大審判部は、今回の審決において、ディスクレマーによって除かれる主題が本願明細書の実施例として記載されているということを理由としては、補正要件に違反するものではないとし、補正が出願時において出願内容を超えるかどうかについては、該当する補正後に当業者に対して新しい技術情報が提示されるかどうかということが非常に大切であるとの見解を示した。当業者に対して新しい技術情報が提示されるどうかは、消極的限定の補正後のクレームが当業者にとって少なくとも何かを仄めかすような様子や、何かを遠まわしに言おうとするような様子が、出願時の明細書に開示されていたかに応じて判断されるべきであり、その判断には、個別案件ごとに、それぞれの全体的技術状況に対して技術的評価を行うことが必要であるという判示がなされた。

拡大審判部へ付託された質問とそれに対する回答は以下のとおりである。

質問：ディスクレマーは、「除く主題」が申請された出願において発明の実施例として開示されていた場合に、EPC第123条(2)に違反するのであろうか？

拡大審判部の回答：

申請された出願に開示された主題をクレームから除くとするディスクレマーを導入する補正は、ディスクレマー導入後にそのクレームに残る主題が、明示的であるにせよ、或いはそうでないにせよ、申請された出願に、一般の専門知識のある当業者にとって直接的かつ明瞭に開示されていないときは、EPC第123条(2)に違反し、当該事項に該当するか否かの決定には、申請された出願の開示の性質と程度、除かれる主題の性質と程度、および、除かれた主題と補正後にクレームに残された主題との関係を考慮した上で、個別案件の全体の技術的状況に対する技術的評価が求められる。

すなわち、このようなディスクレマーをクレームに挿入することは、以下の場合に許容される。

1. 未公開の先願欧州特許出願により否定された新規性欠如を回復する場合。
2. 先行技術文献（クレームされた発明に係る技術とは全く無関係であり、発明時にこれに接した通常の知識を持つ当業者であったならば、いろいろの要素を含めてよく考慮しなかったであろう先行技術）により否定された新規性を回復するのに役立つ場合。

3. EPC第52条からEPC第57条によって、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場合。
4. ディスクレマーは、1, 2, 3に示された目的に必要な限度を超えて除外をしてはならない。
5. 進歩性に関するクレームの主題の審査においては、クレームはディスクレマーが存在しないものとして審査されなければならない。
6. クレームは明確かつ簡潔でなければならない。

#### **(参考) EPC 第 123 条 補正**

- (1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。
- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

EPC第123条(2)の基礎となる趣旨は、出願時に開示していなかった主題の追加により、出願人が自己の立場を向上させることは許されないということであり、そのようなことは不当な利益を出願人に与え、更に出願時の出願の内容に依拠する第三者の法的な安全性を損なう虞があると説明されている。

補正の問題は、技術分野やその案件の記載、言語など、考慮しなければならない点もあるが、補正制限の制度の趣旨は、一定の補正の範囲の制限下において、明細書等の補正を認めることが必要となるが、特許出願後に、願書に最初に添付した明細書等（当初明細書等）に記載した事項の範囲を超えた補正が許されるのであれば、補正の効果は出願時に過去にさかのぼって影響・効力を及ぼすことから、当初明細書等の記載内容を信頼する第三者は不測の不利益を受けることになり得る。そこで、出願人と第三者の利益の調整の観点から、補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないものとされた。

欧州特許庁（以下「EPO」と略称する。）ではあらゆる補正において、直接的かつ明確に導けるかが、基本的に用いられる基準である。不可欠性テストと新規性テストは、直接的かつ明確に導けるかという基準を具体的に適用する場合に使用される。不可欠性テストは、主に請求項から構成要件（発明特定事項）を削除する補正に関するテストであり、新規性テストとは、補正後の出願が当初の出願に対して新規性があるかをみることにより、補正の可否を判断するテストである。

### (参考) マーカッシュ形式のクレームについて

マーカッシュ形式のクレーム（マーカッシュ形式の請求項）は、発明を特定するために選択肢を用いる請求項である。等価な機能を有する複数の物質のいずれもがその発明に利用し得ることを示すために、化学や薬学の分野の発明によく使われる。

例えば、酢酸、プロピオン酸、酪酸からなる群より選択される一のカルボン酸と、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコールからなる群より選択される一のアルコールと、それから形成されるエステルという請求項がマーカッシュ・クレームにあたる。この場合、カルボン酸とアルコールの合計9種類の組み合わせのエステルすべてについて特許を請求することになる。

マーカッシュ形式のクレームなど選択肢を含む形式で記載された請求項に対して、一部の選択肢を削除する補正が当初の出願の開示を超えるものとして認められない場合がある。選択肢を削除した結果、当初の出願に記載されていない特定の選択や組合せを残す場合には、新たな技術的事項を導入したと認められる。

### 審決 T615/95

T615/95の審決では、補正によって、特別な組合せを特定せず、別の発明を生み出すものでなければ一部を削除することは許されると判示された。

構成を追加するような場合だけでなく、構成の具体化などにおいても注意が必要である。

化合物の発明など複数の構成間の関連分野では、一つの請求項に複数の構成要素があった場合に、裏付けをせず、それぞれを独立に変更し、孤立化するような補正は組合せの開示の問題により許されないケースが多い。

過去の拡大審判廷の審決によると、一旦特許になった後、補正が新規事項追加であり、EPC第123条(2)違反とされた場合、EPC第123条(3)で特許後は特許範囲の拡大が認められないことから、その事項を削除することができず条文間の問題がおきたケースもある。

また、消極的限定を加える補正も、新規事項追加を禁止するEPC第123条(2)の規定に基づいた補正であるため、出願当初明細書に基礎を持たない「除くクレーム」は、先願や、偶然の先行技術の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。

EPC2010第36規則は、2010年4月1日にEP0に係属している全ての出願について、分割出願を提出することができる時期を制限した。

2010年4月1日に改正された施行規則は、審査手続の迅速化、権利範囲の早期明確化がメリットとなり得る。

### (参考) EPC2010第36規則

- (1) 出願人は、係属している先の欧州出願に関し、分割出願をすることができる。ただし、次を条件とする。

- (a) 分割出願が、通知がなされた最先の出願に関して、第94条(3)並びに規則第71(1)及び(2)又は規則第71(3)に基づく審査部の最初の通知から24月の期限の満了前になされること、又は
- (b) 分割出願が、先の出願が第82条の要件を満たさない旨審査部が異論を出した通知から24月の期限の満了前になされること。ただし、これは審査部が当該異論を初めて出した場合に限る。

改正規則によれば、親出願がEPOに係属中である間、すなわち特許査定、拒絶査定、出願取下又は放棄の前まで、分割出願はいつでも出願することができる。ただし、以下に示す二つの期限のいずれかが終了していないことが条件となる。

- ・「自発的」分割出願を行える期間（「標準期限」とされる）  
さらに
- ・「必要的」分割出願を行える期間  
(EPOがEPC第82条に基づく発明の単一性の欠如を認定した場合)

EPOによれば、期限に関する「自発的」、「必要的」との表現は、これらの期限に従って行われる分割出願の対象となる技術内容を制限するものではない。

すなわち「必要的」分割出願の提出期限は、単一性違反に該当する技術に限られるものでなく、あらゆる技術内容に関する分割出願に適用される。

※「自発的」分割出願の提出期限

通知が発行される最先の出願に関して審査部の最初の通知から24ヶ月以内（EPC2010第36規則(a)）

**(参考) 第64条 欧州特許によって与えられる権利**

- (1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日から、それが付与された各締約国において、当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。

**(参考) 第67条 公開後の欧州特許出願により与えられる権利**

- (1) 欧州特許出願は、その公開の日から、欧州特許出願で指定されている締約国において、第64条の規定により与えられる保護と同一の保護を出願人に仮に与える。
- (2) 如何なる締約国も、欧州特許出願が第64条の規定により与えられる保護と同じ保護は与えないことを規定することができる。ただし、欧州特許出願の公開に対して与えられる保護は、当該締約国の法令が審査を終えていない国内特許出願の強制的公開に与える保護よりも狭いものであってはならない。何れの場合も、各締約国は、何人かが国内特許権の侵害について国内法により責を負うべき事情の下で当該締約国において発明を使用したときは、欧州

特許出願公開の日から出願人がその者に対してこの事情の下で適切な補償を請求し得ることを少なくとも保証する。

- (3) 手続語を公用語としていないすべての締約国は、(1)及び(2)の規定による仮保護が、出願人の選択により当該締約国の公用語の何れか1の言語による、又は、当該締約国が特定の公用語の1の使用を義務付けている場合は、その特定の公用語による、クレームの翻訳文について、次の何れかの時から効果を生じることができる。
- (a) 国内法が規定する方法で公衆が利用することができるようにされた時、又は
- (b) 当該締約国においてその発明を実施している者に対し当該翻訳文が送達された時
- (4) 欧州特許出願は、それが取り下げられ、又は取り下げられたものとみなされ、もしくは拒絶が確定した場合は、(1)及び(2)に規定する効果を有していなかったものとみなす。その指定が取り下げられ、また取り下げられたものとみなされた締約国における欧州特許出願の効果についても同様とする。

### 審決 G1/83

EP0では、審決G1/83が下されて以来、「特定の（新しい）治療に用いる医薬品を製造するための物質又は組成物の使用を対象とするクレームによって」第二及びそれ以降の医薬用途を保護するという慣行を容認してきた。欧州特許庁は、これらの種類の発明に産業上の利用可能性がないとする条約文言における前提を批判しながらも、このように記載される発明は、第52条第4項によって禁止される発明に該当しないと考えてきた。新規性の要件と進歩性の要件は、物質の新規かつ進歩性のある使用に由来する。

### 審決G2/88

欧州特許庁は、他の審決G2/88において、「用途クレームは、実際には、ある『効力』を及ぼすための特定の生体物質の用途を特定して、『生産物』を生産するための用途を特定しているのではない」ことを明確にした。この審決に基づき、特許権者に与えられる保護は、用途に関連した物のクレームのような効果を持つ特定の生体物質の使用を対象とすると結論付けることができ、これは新しい用途による物の保護につながるものである。

欧州特許庁では、

1. 動物若しくは被験者の特定の集団又は患者の新しい集団についての、
2. 処方の特別な態様、すなわち、筋肉内ではなく、皮下であるなど、及び、
3. 新しい処方形態、すなわち、特別な投薬形態（「1日2回」）又は疾患に対する既知の

医薬品による断続的又は周期的処置（「投薬と中断」）について、スイス型クレームに基づく特許を付与してきた。EPC2000年法では、処置方法の特許禁止規定が、EPC第52条(4)からは削除され、新しいEPC第53条(c)に移行した。

これらの発明に特許を付与することを単純に禁じたものの、処置方法に使用するための生産物の特許性を依然として認めており、EPC第54条(5)において、公知の物質や組成物について、新規かつ第2以降の医薬用途が発見された場合に、物質としてのクレーム記載が、新たに認められることとなった。

保護範囲は従来のスイスタイプクレームと変わらないことが意図され、また、従来のスイスタイプクレーム形式が禁じられるわけではない

#### 審決 T1635/09

拡大審判部では T1635/09 避妊用の組成について、以下の理由で却下した。

#### 組成物としての使用

「 $17\beta$ -エストラジオール2.0~6.0 mgおよびエチニルエストラジオール0.015~0.020 mgから選択したエストロゲンと、ゲストデン0.05~0.075 mg、レボノルゲストレル0.075~0.125 mg、デソゲストレル0.06~0.15 mg、3-ケトデソゲストレル0.06~0.15 mg、ドロスピレノン0.1~0.3 mg、シプロテロン酢酸0.1~0.2 mg、ノルゲスチメート0.2~0.3 mgおよびノレチステロン0.35ないし0.75 mgから選択したゲストゲンを含む避妊用組合せ組成物であって：合計28日の投与周期において、まだ閉経前期に達していない受胎可能年齢の女性に対して、月経周期1日目に開始して23日間又は24日間連続投与の後、4日間又は5日間投与しないか又は空ピルを投与する方法により投与されるもの。」

本審決(組成物としての使用)においては、EPC第52条(1)、54条、56条及び第57条に基づいて、この発明は新規性、進歩性、産業上の利用性がないという理由で却下された。

#### (参考) 第52条 特許を受けることができる発明

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

#### (参考) 第54条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

(3) また、その出願の出願日が(2)にいう出願日の前であり、かつ、(2)にいう出願日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。

(4) (2)及び(3)の規定は、第53条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。

(5) (2)及び(3)の規定は、第53条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性をも排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

### (参考) 第56条 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認められる。第54条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には考慮されない。

### (参考) 第57条 産業上の利用性

発明は、それが農業を含む産業の何れかの分野において生産し又は使用することができる場合は、産業上の利用可能性を有するものと認められる。

また、拡大審判部の回答では、ディスクレーマー、クレームに消極的な技術的特徴を取り入れる補正がEPC第123条(2)に規定される補正要件に適合しないとされた。

### 避妊薬の非治療的使用 として

投与量; エチニルエストラジオール0.015~0.020 mgから選択したエストロゲンと、ゲストデン0.05~0.075 mg、レボノルゲストレル0.075~0.125 mg、デソゲストレル0.06~0.15 mg、3-ケートデソゲストレル0.06~0.15 mg、ドロスピレノン0.1~0.3 mg、シプロテロン酢酸0.1~0.2 mg、ノルゲスチメート0.2~0.3 mgおよびノレチステロン0.35ないし0.75 mgから選択したゲストゲンとを含む避妊用組合せ組成物であって:

投与間隔; 合計28日の投与周期において、まだ閉経前期に達していない受胎可能年齢の女性に対して、月経周期1日目に開始して23日間又は24日間連続投与の後、4日間又は5日間投与しないか又は空ピルを投与する方法により投与されるもの。

### 避妊用の組成

合計28日の投与周期において月経周期1日目に開始して配量形態を23日間または24日間投与した後、5日間または4日間ピルを投与しないか、空ピルを投与することにより、17β-エストラジオール2.0~6.0 mgおよびエチニルエストラジオール0.015~0.020 mgから選択したエストロゲンと、ゲストデン0.05~0.075 mg、レボノルゲストレル0.075~0.125 mg、デソゲストレル0.06~0.15 mg、3-ケートデソゲストレル0.06~0.15 mg、ドロスピレノン0.1~0.3 mg、シプロテロン酢酸0.1~0.2 mg、ノルゲスチメート0.2~0.3 mgおよびノレチステロン0.35ないし0.75 mgから選択したゲストゲンとを含む避妊用組合せ組成物。

### 特許請求の範囲の請求項1によると、

17β-エストラジオール2.0~6.0 mg およびエチニルエストラジオール0.015~0.020 mg から選択したエストロゲンと、ゲストデン0.05~0.075 mg、レボノルゲストレル0.075~0.125 mg、デソゲストレル0.06~0.15 mg、3-ケートデソゲストレル0.06~0.15 mg、ドロスピレノン0.1 mg~ゲストデン0.075 mg 等価用量、シプロテロン酢酸0.1 mg~ゲストデン0.075 mg 等価用量、ノルゲスチメート0.2~0.3 mg およびノレチステロン0.35~0.75 mg から選択し



たゲスタゲンとを含む組合せ剤であって、合計28日の投与周期において、月経周期1日目に開始して23日間又は24日間連続投与の後、4日間又は5日間投与しないか又は空ピルを投与する方法により投与される、まだ閉経前期に達していない受胎可能年齢の女性に対する経口避妊用の組合せ剤。

#### 発明の詳細な説明【0008】

特にエストロゲン用量の大きさと心臓血管疾患の発生率との間には関係があると推測される。しかしながら、エストロゲンの1日用量を極端に減らすと、避妊効果は得られなくなる。低用量経口避妊薬の排卵抑制作用は主としてゲストロゲン成分によって引き起こされるが、エストロゲン成分も中枢的抑制作用および卵巣抑圧（排卵抑制）に著しく寄与する。さらに、満足できる周期管理を保証できるように、エストロゲンの1日用量は限界用量範囲を下回ってはならない。

#### 発明の詳細な説明【0009】

現在市販されていて経口避妊薬に含まれたエストロゲン用量が最も少ないものは、エチニルエストラジオール20 $\mu$ gに、デソゲストレル150 $\mu$ gを組み合わせたものである（メルシロン）。予想どおり、この製剤の周期管理は、エストロゲン用量が比較的高い製剤と比較するとやや劣るが、メルシロンが広く受け入れられていることは、この短所が臨床的にはそれほど重要ではないことを示唆している。しかしながら、臨床的に重要な問題は、複数の研究が一致して指摘しているように、エチニルエストラジオール20 $\mu$ gを含む製剤は卵巣抑圧が比較的わずかであるという事実である。

拡大審判部では**(避妊用の組成)**において、EPC第52条(1)、EPC第53条(c)、EPC第64条(2)及びEPC第123条(3)に基づいて却下した。医薬発明については、投与間隔や投与量等の治療の態様が異なれば、その投与間隔や投与量等の治療の態様が直ちに用途とみなされて新規性を有すると判断されるのではなく、EPCの第53条(c)に従って特許性から除外される。非治療的使用は不可分治療上の使用に関連付けられている場合は、物質または組成物の非治療的使用を主張することも、この同じ除外に該当する可能性があることを判示した。

また拡大審判部では以下のようにも述べた。

「経口避妊薬の副作用である、血栓症、心血管障害、脳卒中は、重篤な結果を招くことがあり、事実、経口避妊薬投与は、種々の凝固因子産生を促し、その他に血小板、血管内皮にも作用し血液凝固を促進する可能性があり、安全性がみられないということが指摘し得る。」

#### 結語

医薬用途発明の請求項記載に関しての注意点は、「～用医薬の製造のための使用」という形でクレームする。

請求項に係る医薬発明が、投与間隔・投与量等の治療の態様により特定しようとする医薬発明であって、請求項に係る発明と公知の引用発明とが、投与間隔・投与量等の治療の態様

の点で相違する場合において、～の化合物又は化合物群の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途が相違すると認められる場合は、請求項に係る医薬発明は新規性を有し得る。

また、第123条(3)に規定されている新規事項の追加が禁止されることに加えて、異議申立中の補正では特許付与までの補正とは異なり、許可クレームの内容を拡張することも認められないという点にも気をつけるべきである。

#### ◆日本実務者からのコメント

本稿の中心的なテーマは、いわゆる「除くクレーム」の適法性、特にその補正（訂正）としての適法性である。本稿で繰り返し述べられているように、欧州特許庁においては、補正（訂正）後の「除くクレーム」、即ち当該補正等によって特定の事項が除外された後のクレームが、当初明細書等に記載した事項であるならば適法、否ならば違法、というのが基本となる。換言すれば、「除外された特定の事項」を「A」とすれば、補正前クレームに係る発明特定事項の組合せのパターン（これ自体は当然のことながら、当初明細書でサポートされている筈と考えられる）の他に、当該組合せからAが除かれたところの、「別の組合せのパターン」についての積極的開示がされていないと、当該「除くクレーム」は適法とならないということである。これはこれで明確な基準であると評価できる。少なくとも実務者にとっては、「除くクレーム」で生き残る余地を残すため、明細書で、「除いた」発明特定事項の組合せについても言及（開示）しておくのがリスクヘッジとして良い、との実務上の指針を得ることができる。

一方、日本における「除くクレーム」は、いわゆる「ソルダーレジスト事件」の知財高裁大合議判決によって考え方の統一がなされた。これは、「大合議判決基準」と呼ばれている。これによれば、まず、補正は「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」（特許法第17条の2第3項）のが前提であるところ、「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には、当該補正「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、との整理がなされる。この大合議判決基準だけでは、「新たな技術的事項を導入」する／しない、の閾値が必ずしも明確ではないが、この基準を受ける形で出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、①当初明細書等に明示的に記載された事項、だけではなく、②当初明細書等の記載から自明な事項を含む（“明示的記載＋自明”な事項）と、より詳細化されている。整理すると、補正を認める←→新たな技術的事項を導入しないものであること←→当初明細書等に記載した事項内であること←→“明示的記載＋自明”な事項、という要件の言い換えが行われる。知財高裁では、補正の可否について、この“明示的記載＋自明”な事項に該当するか否かで判断することは、「実務上このような判断手法が妥当する事例が多い」と肯定的にとらえている。

欧州の場合の「除くクレーム」が認められるか否かの判断基準がかなり具体的にイメージできるのに対して、日本での「除くクレーム」が認められるか否かは要件の委任を何段階も経ているせいか、今一つわかりにくいものになっている感は否めない。実務的には、欧州に

ついでの実務的指針レベル、つまり、「除くクレーム」で生き残る余地を残すために明細書において初めから「除いた」発明特定事項の組合せについても手当てしておく、という考え方を実践すれば、日本での“明示的記載＋自明”な事項には少なくとも該当する、と考えられることから、この点を最低限抑えておくのが望ましいと考えられる。

因みに、日本の審査基準では、補正が認められる類型として、

- (1) 上位概念化、下位概念化：発明特定事項の一部を削除してこれを概念的に上位の事項に補正する場合において、削除しようとする事項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場合；
- (2) 数値限定：たとえば実施例には24℃、24℃の記載のみがされている場合であって、課題・効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限・下限等の境界値として記載されていると認められる場合；
- (3) 先行技術文献の内容の追加：特許法第36条第4項第2号の規定により記載がなされている先行技術文献情報の内容を追加する補正は、通常、第三者が不測の不利益を受けないので許されるが、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加していわゆる「記載不備」の拒絶理由を解消する補正は許されない、とされている（除くクレームに必ずしも直結しないものも含まれている）。

#### ■原著者紹介・・・

クリストフ シューン 理学博士

Dr.Schön, Neymeyr & Partner 知的財産事務所 経営パートナー

ホームページ <http://www.schoen-partner.de/>

#### ■日本語訳担当者紹介・・・

工藤 智美

Dr.Schön & Partner 知的財産事務所

#### ■日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記）

友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。