

新規事項追加禁止原則と除くクレームの許容性

高林 龍^(*)

本稿は、今から17年も前に言渡された知財高判平20・5・30判時2009・47(ソルダーレジス知財高裁大合議判決)が除くクレームを利用して新規事項追加禁止原則に反することなく、明細書等を補正、訂正することによって、出願前発明や公知発明との相違点を明確化して、出願発明や登録発明の新規性を確保することができるとした判旨の原点に立ち戻ることによって、近時の除くクレームを利用した補正や訂正が広く許容されてきた現状を批判的に再考しようとするものである。

- I. はじめに
- II. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決に至るまでの新規事項追加禁止の原則(特許17条の2第3項)の運用状況
- III. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決<判旨>
 - 1. <新規事項追加禁止の趣旨>
 - 2. <新規事項の判断基準>
 - 3. <「除くクレーム」の判断>
 - 4. <本件へのあてはめ>
 - 5. <審査基準について>
- IV. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の読み方
- V. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決後の審査基準の改訂
- VI. 除くクレームの活用により進歩性が認められるとした知財高裁の二つの判決の紹介
 - 1. <裁判例1>知財高判平29・11・7 LEX/DB25449027<導電性材料の製造方法事件>
 - 2. <裁判例2>知財高判令4・8・23 LEX/DB25572338<船舶事件>
- VII. 除くクレームの活用が新規事項の追加にならないとした知財高裁の二つの判決の紹介
 - 1. <裁判例1>知財高判令5・3・9 LEX/DB25572698<ポリエステル樹脂組成物の積層体事件>
 - (1) 判決概要
 - (2) 検討
 - 2. <裁判例2>知財高判令5・10・5 LEX/

DB25573092<熱伝達組成物事件>

(1) 判決概要

(2) 検討

VIII. 行き過ぎた除くクレーム活用に対する反省

IX. おわりに

I. はじめに

新規事項追加禁止の原則(特許17条の2第3項)は、平成5(1993)年特許法改正で導入された原則であるが、出願時に明細書等に記載された事項について先願の地位を与える先願主義の立場からは、出願時の明細書等で開示されていない事項を後日書き加えて、その効果を出願時に遡らせることはできないとする基本的な原則である⁽¹⁾。つまりは出願手続中における明細書等の補正においても、時期によっては明細書中の記載に基づいて特許請求の範囲を拡張する補正をすることもできるが、どのような補正であっても出願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。また、権利登録後の明細書等の訂正においても、出願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(特許126条5項)、出願の分割の場合においても、分割時の明細書等に記載された範囲内の事項についてのみ分割が許され、引いては出願当初明細書等に記載された事項の範囲内においてのみ分割が許されることになる。

たとえば、均等侵害の成立のための第5要件といわ

(*) 早稲田大学名誉教授、日本大学客員教授、弁護士

(1) 平成5(1993)年改正前特許法では、出願当初明細書の要旨を変更する補正は認められないとされていたが、出願当初明細書に記載された事項の範囲内においては要旨を変更しないものとして補正は可能であるし、範囲外においても特許請求の範囲に影響を与えない限りは要旨を変更しないものとして補正を可能とする運用が採用されていたため、出願時に開示されていない新規事項を実施例に追加する補正なども認められ、出願当初の発明の開示が不十分な出願をして後日これを補充することができるなどの問題が生じていた(古藤幸嗣「特許法概説(第13版)」(有斐閣、1998年)321頁など参照)。なお審査基準改訂の経緯については、田村明照「除くクレームに係る知財高裁大合議判決と新規事項の審査基準」片山英二先生選定記念(青林書院、2010年)395頁が詳しい。

れる出願経過禁反言についても、出願過程で特許請求の範囲の記載を限定する補正がされた場合、限定した範囲外においても均等侵害が成立するか否かが議論されることがある。たとえば、「30℃以上100℃以下で用いる」ことを要件とする限定がある特許において、40℃で実施している先願発明が存在したため、特許請求の範囲を「41℃以上100℃以下で用いる」と補正、訂正しようとしても、明細書には実施例として30℃、60℃、100℃の例しか開示されていなかった場合には、41℃から100℃の範囲内との補正、訂正はできず、せいぜい「60℃以上100℃以下」としか補正、訂正は許されないのが現状であろう。その場合に45℃で実施している被疑侵害者に均等侵害の主張をしようとするならば、出願過程において60℃から100℃と特許請求の範囲を限定したのであるから、60℃以下の45℃での実施は出願経過禁反言の適用により均等侵害は成立しないと解するのがいわゆるコンプリートバーである⁽²⁾。このような補正の制限は、出願当初明細書に30℃、60℃、100℃の例しか記載されておらず、41℃での実施形態への補正が新規事項追加禁止の原則に触れるが故であると説明することができる。

このようないわば杓子定規な補正手続における新規事項追加禁止の原則の適用を是とするか否かには議論が分かれるだろうが、前記の例において、たとえば、「30℃以上100℃以下で用いる(ただし40℃で実施する場合を除く)」との補正、訂正が認められるならば、このような不都合はいとも簡単に回避することができてしまう。その結果として、均等侵害成立の第5要件の充足性に悩むことなく、45℃で実施している被疑侵害者は文言侵害をしていることになるだろう。

このような除くクレームを活用した補正や訂正手段が審査審判の実務や知財高裁の判例実務で使われるようになったのは、今から17年も前に言渡された知財高大判平20・5・30判時2009・47(ソルダーレジスト知財高裁大合議判決)に拠るものであり、現状では除くクレームの手法の活用により出願発明や登録発明の新規性や進歩性等を確保する手段が広く活用されるに至っている⁽³⁾。

本稿は、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決が除くクレームを利用して新規事項追加禁止原則に反する

ことなく、明細書等を補正、訂正することによって、出願前発明や公知発明との相違点を明確化して、出願発明や登録発明の新規性を確保することができるという判旨の原点に立ち戻ることによって、近時除くクレームを利用した補正や訂正が広く許容されてきた現状を批判的に再考しようとするものである。

II. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決に至るまでの新規事項追加禁止の原則(特許17条の2第3項)の運用状況

平成5(1993)年特許法改正で17条の2第3項による新規事項追加禁止原則が導入された際に採用された特許庁の審査基準では、新規事項に該当しない事項とは当初明細書等から当業者が「直接的かつ一義的」に導き出される事項でなければならないとされ、新規事項を追加する補正を厳しく制限する審査実務が運用されていたが、平成15(2003)年に審査基準が改訂されて、これまでの「直接的かつ一義的」に導き出される事項でなく、明示的な記載がなくとも当初明細書等の記載から「自明な事項」であれば新規事項ではないとされ、基準が緩和された。ただし、この場合の「自明な事項」とは、当初明細書等に明示的に記載された事項でなくとも、補正された事項が当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして記載されているのと同然であると理解できる事項でなければならないとされていた。

この平成15(2003)年改訂審査基準では、請求項に係る発明に包含される一部の事項を請求項に記載した事項から除外するいわゆる「除くクレーム」としての補正の場合、除外した後に残余した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は補正が許されるとの原則を示したうえで、以下の場合には、右の原則の例外のひとつ⁽⁴⁾として、当初明細書等に記載した事項の範囲内でのものと扱うとされていた。すなわち、請求項に係る発明が、先行技術と重なるため、特許法29条の2、29条1項3号又は39条の要件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場合においては、新規事項追加禁止原則に触れることな

(2) 高林龍「標準特許法(第8版)(有斐閣、2023年)158頁

(3) 知財実務家の間ではよく知られているYouTubeで情報提供している知財実務オンラインでも第160回で「こんなに便利な除くクレーム」とのテーマで田中研二弁理士が詳細な実務報告をしている <https://www.youtube.com/live/1QfcGA-Nh2E>。

なお、日本弁理士会令和4年度特許委員会第2部会第1チーム「除くクレームの有用性についての検討」(特許77巻5号45頁以下)も参照。

(4) もう一つの例外は、請求項に係る発明が「ヒト」を包含しており、産業上の利用可能性要件を満たさないとして拒絶されることを解消するために、請求項から「ヒトを除く」とする場合であるが、本稿においてはこの点は検討対象外とする。

く特許を受けることができるとしたものである。ただし、この場合、請求項に係る発明は先行技術と技術思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複する部分がある場合であるから、除くクレームとすることで進歩性欠如の拒絶理由が解消されることは殆どないと考えられると指摘し、進歩性回避のための除くクレームの活用に消極的な立場を鮮明にしていた。

特に特許法 29 条の 2(拡大先願)による同一の先願発明の存在を理由とした拒絶理由の場合、出願人は出願時において当該先願発明の存在を知る由もないから、ピンポイント的にこの先願を請求項から除外する補正を許容する必要性は否定できないし、これを請求項から除外することによって第三者に不測の不利益を課すことにもならないとはいえようが、当初明細書に記載されているのと同然であると当業者が理解することができる程度に自明な事項に限り新規事項ではないとする原則の例外として、すなわち除外される事項が当初明細書に記載されていることが自明とはいえないのに、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、その自明に記載されているとはいえない重なり部分のみを除くことが何故に当初明細書に記載されている事項を除外するものとして許容されるのか、その理由付けは明確とはいえなかった。

Ⅲ. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決

平成 15(2003)年改訂審査基準での除くクレームの審査実務での運用の適否が取り上げられたのがソルダーレジスト知財高裁大合議判決である。具体的な発明の内容等の説明は概要を注記するに止めるが⁽⁵⁾、本

件は、無効審判請求不成立審決の取消訴訟であり、無効理由のひとつが本件発明が先願明細書記載の発明と同一であり特許法 29 条の 2 の違反があるとするものであったところ、権利者が右無効事由を解消するために、請求項に係る発明の組成物から先願明細書記載の組成物を除く訂正を行ったところ、審決は、本件訂正は先願明細書記載の発明と同一となるもののみを除外する除くクレームであるから、平成 15(2003)年改訂審査基準にいう例外的に本件明細書に記載した範囲内でされたものといえるとして、無効審判請求不成立としたので、無効審判請求人がその取消を求めた事案である。

〈判旨〉

1. 〈新規事項追加禁止の趣旨〉

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り、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と理解することができる。

2. 〈新規事項の判断基準〉

「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想

(5) 特許登録番号第 2133267 号、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」
対象となる発明の訂正前の請求項は
(A) 1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、下記(a),(b),(c) (記載略)のうちの 1 または 2 以上の群から選ばれる 1 種または 2 種以上の感光性プレポリマー
(B) 光重合開始剤、
(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び/又は有機溶剤、及び
(D) 1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂、ピキシレノール型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノールエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物、
を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。
であり、
訂正後の請求項は、訂正前の請求項の最後に、以下の記載を追加した(先願明細書の実施例 2 記載されている組成物を除いた。)ものである。
ただし、(A)「クレゾールノボラック系、エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、
(B) 光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と
(C) 「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と
(D) 「1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物である」多官能エポキシ樹脂組成物とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。

の高度の創作である発明について、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。

3. 〈「除くクレーム」の判断〉

特許法 29 条の 2 は、特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された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、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。

4. 〈本件へのあてはめ〉

訂正後の発明についても⁽⁶⁾、成分(A)～(D)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るということができる。

5. 〈審査基準について〉

「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できるかどうかについては、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。

IV. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の読み方

ソルダーレジスト知財高裁大合議判決は、除くクレームとする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認められ、新規事項の追加とならないのは、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ものであるとし、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く、当該事案においても、権利者が行った訂正が請求項に係る発明の組成物から先願明細書記載の組成物を除く訂正であ

(6) 前注 5 参照

ることを理由として、平成 15(2003)年改訂審査基準にいう例外的な場合として新規事項の追加にならないとした判断は妥当でなく、あくまで当該補正が新たな技術的事項を付加したものではないと認められるが故であると判示している。

ソルダーレジスト知財高裁大合議判決は、当時の審査基準が用いていた明細書に記載されていることが自明といえる事項か否かとの判断基準を用いることなく、新規事項に該当するか否かの一般的な判断基準として「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」との基準を設定して、除くクレームの場合も右基準をそのまま採用すべきであり、例外的に扱われるべきものではないとした。以後この「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」との基準が、審査審判の実務や知財高裁の判例実務において次第に魔法の言葉のように用いられるようになり、除くクレームの許容性が拡大していったことは後述のとおりである。

通常の補正であるならば、補正すべき事項が明細書等に記載されていると評価できるか否かでその成否が決せられることになるが、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の論理は、補正すべき事項ではなく、補正後の明細書等の記載に着目して、これが当初明細書に記載された事項に対して新たな技術的事項を追加するものでない場合には、除かれた対象が明細書等に記載されているか否かを問うことなく、当初明細書等に記載された範囲内の補正であると評価できるとしたものである。しかし、明細書等に記載されていないある対象を除いたにも係らず、明細書等に記載された技術的事項に何ら変更が生じないという場合が本当にあるのか素朴な疑問が浮かぶ⁽⁷⁾、また補正前と補正後とで単に同じ効果を奏することをもって、新たな技術的事項が導入されているといえないというのであれば、その許容性が無限に拡大してしまうおそれもある。この点、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決の判示によっても、当初明細書に記載された事項に対して新たな技術的事項を追加するものでない場合は、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新たな技術的事項を加えてこれを変更するものでない場合のことを意味しているのであるから、同判決が「新たな技術的事項を導入するものであ

るか否か」といった判断基準を策定した含意は、除かれた前後の請求項に記載された発明の一体性が損なわれていないことを前提としたうえで、効果の面においても除かれた前後の請求項に記載された発明において何ら変わらない同様のものと評価できる場合のことを意味した基準であったのだろうと思われる⁽⁸⁾。以上の理解に立ったならば、当該事案は、先願発明に記載された事項のみをいわばピンポイント的に請求項から除外した平成 15(2003)年改訂審査基準にいう例外的な場合に該当するものであったが、除く範囲が明細書に記載された部分の多くの割的な部分や数か所にも及ぶような場合には、明細書等に記載された技術的事項に変更が生じないとの判断基準を充足することは本来的にありえないことになるであろう。

ソルダーレジスト知財高裁大合議判決が策定した明細書に新たな技術的事項を導入するものであるか否かとの判断基準は、それ以前の審査基準で示されていた直接的かつ一義的に記載されている事項であるかとか、記載されていることが自明な事項であるかといった定義と隔絶したものであるのではなく⁽⁹⁾、補正される事項に着目するか、補正後に残余した請求項に着目するかが相違するのみであって、当初明細書に記載されていると評価できるか否かの判断において、結論が大きく異なることは本来ありえないはずだったのである。

V. ソルダーレジスト知財高裁大合議判決後の審査基準の改訂

平成 15(2003)年改訂審査基準における除くクレームについての運用がソルダーレジスト知財高裁大合議判決で批判されたのを受けて、平成 22(2010)年審査基準が改訂され、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」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には許容されるとし、請求項に係る発明が引用発明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)が否定されるおそれがある場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許容されるとして、改訂前のよ

(7) 浅見節子「除くクレームのあるべき姿とは」知財管理 889 号 7 頁参照

(8) ソルダーレジスト知財高裁大合議判決から 1 年も経ない段階で公表された吉田広志：判批＝特許研究 47 号は、補正前後の発明が一体性と連続性があることが新規事項の追加ではないとの判断につながった、との先見性のある意見を述べている。

(9) 注 1 記載田村明照前掲 407 頁では、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決においても、補正の可否を明細書等の記載から自明な事項に該当するか否かで判断する当時の審査基準による運用は実務上妥当な事例が多いとして肯定的に評価がされていることを強調している。

うに新規事項追加禁止原則の例外として除くクレームとする補正が許容されるのではないことを明確にしたが、具体的に許容される例示としては従前に例外として位置づけられていた引用発明と重なる部分を除く場合が示されており⁽¹⁰⁾、その他どのような場合が新たな技術的事項を導入するものでないのかは明確化されてはいない。

VI. 除くクレームの活用により進歩性が認められるとした知財高裁の二つの判決の紹介

平成 15(2003)年改訂審査基準やその後の平成 22(2010)年改訂審査基準でも除くクレームとする補正によって進歩性が見いだされることには消極的であるが、実際にはその後の審査審判実務において除くクレームとする補正によって進歩性の特許要件が満たされるとした例が多発していることは、注 3 記載の日本弁理士会令和 4 年度特許委員会第 2 部会第 1 チーム「除くクレームの有用性についての検討」パテント 77 巻 5 号 45 頁以下が指摘するとおりである。本稿では知財高裁の以下の 2 件の判決を紹介して、その論理を紹介して検討を加えておきたい。

1. 〈裁判例 1〉知財高判平 29・11・7 LEX/DB25449027〈導電性材料の製造方法事件〉

訂正後の請求項(訂正発明)は、導電性材料の製造方法であって、前記方法が、銀の粒子を含む第 2 導電性材料組成物であって、前記銀の粒子が 2.0 μm から 15 μm の平均粒径(メシアン径)を有する銀の粒子からなる第 2 導電性材料組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気下で 150 $^{\circ}\text{C}$ ~ 320 $^{\circ}\text{C}$ の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含む方法、であり、カッコ書きでただし書きされた部分が訂正に係る記述である。

これに対して引用発明は、銀フレークのネットワークを含む、多孔質の、可撓性の、弾性のある熱伝導性材料を提供するものであって、沸点が 200 $^{\circ}\text{C}$ 以下の揮発性有機溶媒と、端部を有する厚さ約 0.1 μm ~ 約 2 μm 、直径約 3 μm ~ 100 μm の銀フレークを含む導電性ペー

ストを形成し、導電性ペーストを銀フレークの融点以下の温度に加熱し、それによって溶媒が蒸発し、フレークがその端部でのみ焼結することにより隣接するフレークがその端部でのみ焼結して融合し、これによって、数なくともいくつかの隣接するフレークの間に開放孔が画定されて銀フレークのネットワークが形成されるものである。

判決は、訂正発明においては、銀の粒子としてフレーク状のものを用いた場合でも、フレークの端部同士が隣接する部分に限らず、それ以外のフレークが互いに隣接する部分、例えばフレークの中心同士、又はフレークの端部とフレークの中心との間でも融着が生じて、導電性材料が形成される上、「その端部のみで融着している場合」は除かれているのであるから、フレークの端部のみが融合した導電性材料は得られない。このように、訂正発明では引用発明とは得られる導電性材料が異なっており、引用発明の方法は、訂正発明とは異なることが明らかである。引用発明は銀フレークを端部のみで焼結させて、端部を融合させる方法を開示することとどまり、焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって、銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり、端部のみで融着する場合は除外されて導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから、引用発明に基づいて、訂正発明に係る構成を相当することはできないとして、進歩性を肯定した。

訂正前の発明は、フレークの端部同士が隣接する部分に限らず、それ以外のフレークが互いに隣接する部分、例えばフレークの中心同士、又はフレークの端部とフレークの中心との間でも融着が生じて、導電性材料が形成されるとしていたが、引用発明が「その端部のみで融着している場合」を開示していたことから、その端部のみで融着している場合をクレームから除いたものであり、明細書等に開示されている技術から引用発明と重なる部分のみを除きたいいわゆる内的除外の事例といえることができる。引用発明において必須とされていた構成が除かれた構成を採用することには、動機付けがなく、すなわち阻害要因があるから、訂正発明を容易に想到することができないとされたのかもしれないが、その結果により技術的な貢献度が高まったといえるのか否かには疑問も残るところである。

(10) もう一つの例示は注 4 記載の請求項に係る発明が「ヒト」を包含しており、産業上の利用可能性要件を満たさないとして拒絶されることを解消するために、請求項から「ヒトを除く」とする場合である。

2. 〈裁判例2〉知財高判令4・8・23 LEX/DB25572338〈船舶事件〉

本件訂正発明の請求項は、「船外に面する左右の側壁を有する船体と、該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）と、を備え、前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、機関区域の前記部屋に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の2つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていないことを特徴とする船舶。」であり、カッコ書きでただし書きされた部分が訂正に係る記述である。

本件訂正発明と引用発明との相違点は、本件発明は浸水防止部屋（タンクを除く）であるのに対して、引用発明ではアンチローリングタンクである点にあり、本件訂正発明が引用発明から想到容易であるか否かが問われた事案である。

判決は、引用発明のアンチローリングタンクはタンクの機能を兼ねる「水密防止部屋」であるものと認められるとしたうえで、本件訂正前の請求項における「浸水防止部屋」は、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当であるから、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備えることが許容されるものであり、同様の理由により、本件訂正発明の「浸水防止部屋」も、タンク等の他の機能を備えることが許容されるものであるところ、ただし書きによって訂正発明における浸水防止部屋は、そのうちのタンクでないものに限定されることになったとした。そして、引用発明にいうタンクを兼ねる「浸水防止部屋」を、タンクと、タンクを兼ねない「浸水防止部屋」として別々に構成することを示唆する証拠はなく、また、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクの配置位

置に、タンクとしての機能を有しない「浸水防止部屋」を配置しつつ、その配置位置とは異なる箇所に別個のタンクを配置することを示唆する証拠もないから、引用発明において「アンチローリングタンク」を、タンクと、タンクでない「浸水防止部屋」として別々に構成することや、「アンチローリングタンク」を、「浸水防止部屋」としての空所に置き換えることについて動機付けがあるとは認められないとして、本件訂正発明の進歩性を肯定した。

訂正前発明の「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備えるものも含まれていたが、引用発明においてタンク等の機能を併せもつ浸水防止部屋の構成が開示されていたことから、浸水防止部屋からタンクとの機能を除いた構成としたのが訂正発明である。その点では本件も〈裁判例1〉の導電性材料の製造方法事件と同様に明細書等に開示されている技術から引用発明と重なる部分のみを除きたいいわゆる内的除外の事例といえることができる。

本件も〈裁判例1〉と同様に、浸水防止部屋がタンクの機能を併せ有することを必須要件としている引用発明に代えて、浸水防止部屋からタンクの機能をなくして、別個にタンクを配置する構成を採用することには、動機付けがなく、すなわち阻害要因があるから、訂正発明を容易に想到することができないとされたのかもしれないが、その結果により技術的な貢献度が高まったといえるのか、引用発明の構成をむしろ複雑にしているだけなのではないか、素朴な疑問も生じるところである。

VII. 除くクレームの活用が新規事項の追加にならないとした知財高裁の二つの判決の紹介

次に、除くクレームの活用が明細書等に新たな技術的事項を導入するものでなく、新規事項の追加にならないとした最近の知財高裁の2件の判決を紹介して、その論理に検討を加えておきたい。

1. 〈裁判例1〉知財高判令5・3・9 LEX/DB25572698〈ポリエステル樹脂組成物の積層体事件〉

本事案は、請求項を「少なくとも2層を有する積層体であって、第1の層が、2軸延伸樹脂フィルムからなり、前記2軸延伸樹脂フィルムを構成する樹脂組成物が、…（以下略）90質量%以下含まれ、第2の層が、

化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなり、…（以下略）を含まないことを特徴とする、積層体。」とする発明に係る特許権について特許異議申立てがされたため、特許権者が同手続内で、前記請求項末尾の「。」の直前に「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く）」との事項を追加する訂正請求を行ったところ、審決では、当該訂正事項は特許法 120 条の 5 第 2 項ただし書 1 号に掲げられた「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当せず、その他、同項ただし書各号に掲げられたいずれのものにも該当しないとして本件訂正は認められないとされたため権利者が該審決の取消しを求めて提訴したものである。

(1) 判決概要

訂正前の請求項においては、「積層体」について、「少なくとも 2 層を有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積層体には、「第 1 の層」、「第 2 の層」及びその他の任意の層からなる積層体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項における積層体は、「第 1 の層」、「第 2 の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体 A」という。）を含んでいたものである。そうすると、訂正事項は、「積層体 A」を含む訂正前の請求項における積層体から積層体 A を除くものといえ、このように積層体を特定したことにより、訂正前の請求項に係る発明の技術的発明が狭まることになるのであるから、訂正事項が特許法 120 条の 5 第 2 項ただし書一に規定する特許請求範囲の減縮を目的とするものであることは明らかであると判示した。さらに、

仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項は、新規事項を追加するものとは認められない。すなわち、訂正が、当業者によって、明細書又は図面の全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」するものと解すべきところ、訂正事項によって「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、そ

の蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供することであるが、上記除外によってこの技術的課題に何らかの影響が及ぶものではなく、訂正事項による除外がされて残った技術的事項には、本件訂正前と比較して何ら新しい技術的要素はない、と判断して審決を取消した。

(2) 検討

本判決は、本件事案が構成要件が少なくとも第 1 の層と第 2 の層の 2 層を有するすべての積層体を含むとするいわゆるオープンクレームであり、第 1 の層及び第 2 の層の外部の層もすべて本件発明における積層体の構成要素となるから、第 1 の層と第 2 の層以外の「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（「積層体 A」）も、訂正前発明には含まれており、これを訂正によって除くことは特許請求の範囲の減縮となるとしたうえで、明細書等に記載されていない積層体 A を除いたとしても、本件発明の技術的課題に何らかの影響が及ぶものではないから、新規事項の追加ともならないと判断している。

本件における訂正が公知文献等で開示されている技術と重なる部分を除く趣旨であるのか否かは判決文から明確ではないが、第 1 の層と第 2 の層の 2 層のほかのすべての積層体を含むいわゆるオープンクレームとして権利化された場合において、第 1 の層と第 2 の層以外に多数存在するだろう積層体のうちで、明細書等に全く開示されておらず、したがって出願人も認識していなかっただろう積層体を後日任意に選択して、順次除いていくことで、新規事項追加禁止の原則に触れることなく特許請求の範囲を減縮していくことは、除かれた前後の請求項に記載された発明の一体性が損なわれていないとも、効果の面においても除かれた前後の請求項に記載された発明において何ら変わらない同様のものであるとも評価することはできず、その結果はソルダーレジスト知財高裁大合議判決が策定した「明細書に新たな技術的事項を導入するものでない」と

の判断基準をクリアするものではないのではなかろうか^{(11) (12)}。

2. 〈裁判例2〉知財高判令5・10・5 LEX/DB25573092〈熱伝達組成物事件〉⁽¹³⁾

本事案は、冷媒、エアロゾル噴霧剤、発泡剤等に使用される、請求項を「HFO-1234yf と、HFC-254eb と、HFC-245cb と、を含む組成物」とする発明に関するものであるが、無効審判手続において権利者が請求項を「HFO-1234yf と、HFC-254eb と、HFC-245cb と、を含む組成物(HCFC-225cb を1重量%以上で含有する組成物を除く。）」とする訂正請求をしたところ訂正が認められずに無効審決がされたので、その取消を求めた訴訟である(なお、以下ではHFO-1234yf を化合物①、HFC-254eb を化合物②と、HFC-245cb を化合物③と、HCFC-225cb を化合物④ということとする)。

本件発明の出願前に公開された文献(国際公開公報：引用例)には、好ましい混合物として、化合物④を含む混合物、さらに好ましい態様において混合物は本質的に約1～約99重量%の化合物④(より好ましくは約40～約55重量%の化合物④)と、約1～約99重量%のHCFC-225ca(より好ましくは約40～約60重量%のHCFC-225ca)とからなると記載され、実施例においては回収した物質は化合物①10%、化合物②48%、化合物③20%、化合物④20%の生成であることが確認されたと記載されていた。そこで権利者が本件発明の組成物から引用例に記載された化合物④を1重量%以上で含有する組成物を除く訂正を試みたものである。

本判決は、次のとおり本件訂正は、「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」されたものと認められるとした。

(1) 判決概要

本件訂正前発明の特許請求の範囲の記載は、「化合物①と、化合物②と、化合物③と、を含む組成物。」というものであって、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。そして本件

における当初技術的事項の内容は、化合物①を調製するに当たり、副生成物や、化合物①又はその原料に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明については、追加の化合物として、少なくとも、化合物②と化合物③が含まれることであると認められる。他方、本件明細書等には、化合物①を調製する過程において、化合物②及び化合物③並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの化合物④に係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、化合物①を調製する過程において化合物④が副生成物として生じたり、化合物①又はその原料に化合物④が不純物として含まれたりするなどして、組成物に化合物④が含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから、当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明に化合物④が含まれるとの技術的事項を導くことはできない。そして、本件訂正発明は「化合物①と、化合物②と、化合物③を含む組成物(化合物④を1重量%以上で含有する組成物を除く。）」というものであって、本件訂正によって、本件発明から、化合物④を1重量%以上で含有する組成物が除外されたものであるが、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件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とはいえないから、本件訂正は、本件明細書等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あるのではない。

(2) 検討

本件の事案は〈裁判例1〉と同様に化合物①と化合物②と化合物③とを含む組成物といったオープンクレームの場合、化合物①②③が含まれた組成物であれば、ほかにどのような組成物が含まれている場合でもクレームの範囲に属することを確認したうえで、やはり〈裁判例1〉と同様に、化合物④は明細書等には記載されていないが、訂正前発明には含まれているものであり、これを1重量%以上で含有する組成物を除いたとしても、明細書等に記載された本件発明の技術的事項に何らかの変更を生じているとはいえないから、新たな技術的事項を付加したのではなく、新規事項の追

(11) 相田義明「『除くクレーム』再訪」清水節先生古稀記念論文集(2023年、日本加除出版)327頁以下、特に336頁参照

(12) このことはオープンクレームの場合に限らず、たとえば上位概念でAとして記載されており、明細書ではその下位概念であるa1とa2のみが開示されている場合において、補正でA(ただしa2を除く)とする場合でも同様である。a2は明細書に記載されているからこれを除くことは新規事項の追加にはならないと単純に処理することはできない。上位概念であるAには明細書に開示されておらず、出願人も出願時に認識していなかったであろうa1やa2以外のAの下位概念が結果として包含されてしまうことになる補正は、新たな技術的事項を追加するものであることは明らかである。

(13) 判批：山下耕一郎 AIPPI 69巻9号652頁

加には該当しないと判断している。

本件における訂正は、訂正前発明の明細書等から、引用例に開示されていた化合物④と重なる部分を超えた広い範囲で除いたものであるが、重なる限りでの訂正であるかこれを超える広い範囲での訂正であるかを問うことなく、除かれた前後の技術的事項には変更がないとしたものである。明細書等に記載された組成物でないし、さらに引用例に記載された重なる部分であるかそれより広い範囲であるかにもかかわりなく、後日訂正によって明細書等から任意に除くことが認められ、これをもって当初明細書に記載された事項の訂正であって、新規事項の追加にはならないとする論理には、〈裁判例1〉と同様に納得のいかないところである⁽¹⁴⁾。

Ⅷ. 行き過ぎた除くクレーム活用に対する反省

本稿執筆中の2025年11月17日に産業構造審議会議的財産分科会特許制度小委員会第18回審査基準専門委員会ワーキンググループが開催され、除くクレームとする補正の考え方が議事として取り上げられ、特許庁作成の資料⁽¹⁵⁾が公表された。審議の方向性は議論が始まったばかりであって予測は困難であるが、平成22(2010)年に改訂された除くクレームに関する審査基準によるその後の運用を検証し、改善する点があるか否か、あるとする場合の方策が検討されることになるだろう。

本稿でも指摘したように平成22(2010)年に改訂された除くクレームに関する審査基準でも、進歩性を確保するための除くクレームの活用には基本的に消極的であるものの、その後進歩性確保のために除くクレームの活用を認める審査審判実務や知財高裁の判例実務もある意味で定着しているのが現状といえる。裁判例として紹介した知財高裁の2件も含めて、審査基準で例示された公知技術や先行技術と重なる部分のみを除く補正や訂正であればすなわち新たな技術的事項を導入するものではなく、新規事項追加禁止原則に反するものではないとされることが当然の前提のように出願人や権利者に認識され、この重なり部分のみを除いた

結果によって、動機づけが否定され、阻害要因が生ずる場合があるといった発想が広がっているように思われる。新規事項追加にならないとして重なり部分を除くことが可能か否かだけでなく、除かれた経緯ではなく、除かれた後の請求項を一から検証して、進歩性の有無を判断することが求められるべきではないだろうか。

一方で、除く対象が明細書等に記載されていなくても、除かれて残った請求項に新たな技術的事項が導入されていないのならば、新規事項の追加とはならないとするソルダーレジスト知財高裁大合議判決の判旨をなぞった審査基準においては、新たな技術的事項が導入されているのかいないのかを判断する基準が示されていないことから、除かれた前後の請求項において、発明の効果等に差異がないことがすなわち新たな技術的事項が導入されていないことの証左であるとして、除かれる部分が公知技術や先行技術と重なる部分であるか否かを問うこともなく、新規事項追加禁止原則回避のために除くクレームを広く活用しようとする出願人や権利者が多く現れているように思われる。

進歩性の判断においても新規事項追加の判断においても、明確な指針が示されているとはいえない現行の「除くクレーム」に関する審査基準およびその運用が、除くクレームの行き過ぎた活用を助長しているようにも思われる。

Ⅸ. おわりに

本稿では、わが国で新規事項追加禁止原則を免れ、あるいは進歩性を確保するためする「除くクレーム」を活用した補正や訂正を許容する審査審判の実務や知財高裁の判例実務を批判的に考察した。紙幅の関係や私の調査能力不足もあり欧州特許庁や米国における判例や実務の状況を解説にまで手が回らなかった⁽¹⁶⁾が、最後に「1. はじめに」の項で提示した仮想事例について簡単に私見を述べておきたい。

事例は、技術内容も特定せずに、「30℃以上100℃以下で用いる」ことを要件として限定する発明を想定したものであった。40℃で実施している先願発明が存在していたことが出願後に判明したため、出願人は特

(14) 注7記載浅見前掲10頁同旨

(15) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/18-shiryu/005.pdf

(16) 欧州特許庁の除くクレームとする補正の適法要件については南条雅裕「試練に立つ除くクレームとする補正の適法性要件」知的財産法政策学研究34号57頁(2011年)が詳しい。また欧州特許庁及び米国については注7記載の浅見論考、注11記載の相田論考及び注13記載の山下耕一郎判批等を参照。

許請求の範囲を「41℃以上100℃以下で用いる」と補正、訂正しようとしたが、明細書には実施例として30℃、60℃、100℃の例しか開示されていなかったため、「30℃以上100℃以下で用いる(ただし40℃で実施する場合を除く)」との補正、訂正をしようとしたが、これが認められるか否かを問うものであった。

除くクレームの過適用を象徴的に示すために設定した仮想事例であるが、出願発明が開示している技術的事項やそこに開示されている技術的思想も、先願発明が開示している技術的事項やそこに開示されている技術的思想も特定していないため、「30℃以上100℃以下で用いる」ことが出願発明としてどのように位置づけられるのか不明であるし、たまたまその温度内である40℃で実施している先願発明の技術的意味も不明であることから、本仮想事例において40℃で実施する場合を除いた後に残余する請求項において、40℃が含まれていた場合と、これが除外された場合とで、発明の技術的事項がどのように変化するか変化しないかを判断する材料が欠けているとしかいいようがない。

本稿では、ソルダーレジスト知財高裁大合議判決が判示した、除かれた後の請求項が除かれる前の請求項に比して新たな技術的事項を追加するものであるか否かは、除かれた前後の請求項に記載された発明の一体性が損なわれていないことと、効果の面においても除かれた前後の請求項に記載された発明において何ら変わらない同様のものであると評価できるかといった側面から判断すべきであると述べた。その意味では、仮想事例においても、たまたま40℃で実施している先願発明が存したとしても、これが出願発明の開示した技術思想とは全く異なる観点から実施し開示されている技術であった場合には⁽¹⁷⁾、この限りにおいて出願発明の請求項から40℃で実施する場合を除いたとしても、除かれた前後の請求項に記載された発明の一体性が損なわれておらず、効果の面においても除かれた前後の請求項に記載された発明において何ら変わらないと評価できる場合もあるだろうから、除くクレームによる補正をすることにより本来保護されるべき出願発明を守ることができる。このような場合であっても、明細書に実施例として30℃、60℃、100℃の例しか開

示されていなかったからといって、「60℃以上100℃以下」としてしか補正が許されないとしたのでは、出願発明の適正な保護が叶わず、硬直的にすぎるので、除くクレームの活用による補正が認められて然るべきだろう。

継続中の産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループにおいては、先願主義から導かれる新規事項追加禁止原則を充足しつつ、発明の適正な保護と、公示されている発明を利用しようとする第三者の利益とがいずれも守られる、明確な除くクレームの活用指針が提示され、策定されるに至ることを期待したい。

(2025年12月7日原稿提出)

(17) 仮想事例にいう出願発明とは全く異なる技術的思想に基づきつつ実施形態の一部が重なる技術が出願前に存したという典型的な事例であるならば、そもそもこの技術が先願発明の新規性を失わず出願前の「発明」といえるかとか、出願発明が補正されることなく登録された後に、仮想事例にいう出願発明とは全く異なる技術的思想に基づきつつ実施形態の一部が重なる技術に対して権利行使がされた場合に、当該技術を出願前から実施している者が先使用の抗弁を主張できるかといった問題(知財高判令6・4・25 LEX DB25573560〈ランプ及び照明装置事件〉参照)も検討しておく必要があるだろう。なお、田村善之「特許制度における創作物アプローチとパブリック・ドメインアプローチの相克」(知財とパブリック・ドメイン第1巻特許法篇)(2023年、勁草書房)3頁を参照。