

「除くクレームの適法性に係る判断に誤りがあると判断した事件」

(知財高判令和5年10月5日令和4年(行ケ)第10125号事件)

岩田合同法律事務所

弁護士 石川 裕彬

第1 事案の概要

本件は、発明の名称を「2, 3-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許(請求項の数7)(以下「本件特許」という。)について、特許庁による審決の予告を受けて特許権者である原告が行った訂正請求(以下「本件訂正」という。)を不適法であるとした上で無効とした審決(以下「本件審決」という。)の取消訴訟であり、争点は、除くクレームの訂正要件違反の有無である。

第2 本件訂正について

1 本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項1のみ)

本件特許の請求項1は次のとおりである。

【請求項1】

HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、を含む組成物。

2 本件訂正の内容

本件訂正の内容は、請求項1の「を含む組成物」の記載を「を含む組成物(HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く)」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2から7までも同様に訂正する。)というものである。

第3 本件審決の内容

本件審決は、「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件訂正においては、「HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているとい

えるか、または、「除く対象」が存在しないとしても、本件発明1に「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される、と判断した。

(下線及び太字は筆者が付加。)

本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、訂正前の請求項1に係る発明（以下「本件発明1」という。以下、請求項の数に応じてそれぞれ「本件発明1」、「本件発明2」などといい、本件発明1から本件発明7までを併せて「本件発明」という。）において、「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く対象」が存在しないとしても、訂正後の請求項1に係る発明（以下「本件訂正発明1」という。）には、「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明1に「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。

しかしながら、訂正前の請求項1には、HCFC-225cbについての規定はなく、請求項1を引用する請求項2～7においても、HCFC-225cbについての規定はないし、本件明細書等にも、HCFC-225cbについての記載を見いだすことはできず、本件発明1に「HCFC-225cb」が含まれているかどうかは判然としない。さらに、本件明細書等に記載されたいずれかの反応生成物にHCFC-225cbが含有されるものであるという技術常識も存在しない。

ましてや、本件明細書等には、HCFC-225cbについての記載がないのであるから、その含有量については不明としかいうほかない。すなわち、本件発明1が「HCFC-225cb」を含むことは想定されていないというべきである。

そうすると、本件発明1に「HCFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明1に「HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物」が含まれているということもできない。

ウ 以上のとおり、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、新規事項を追加するものに該当し、特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の規定に違反する。

したがって、本件訂正は認められない。

第4 本判決の内容

1 訂正要件について

本判決は、特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、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ころ（特許法134条の2第9項、126条5項）「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、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を意味し、訂正が、当初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」するものということができると判示した。これは、知財高裁平成20年5月30日「ソルダーレジスト事件」判決と同様の基準である。

特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、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ころ（特許法134条の2第9項、126条5項）、これは、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たものと解され、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、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（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初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」するものということが出来る。

2 新たな技術的事項の導入の有無

本判決は、本件訂正により、本件訂正発明1（訂正後の請求項1に係る発明）が、HCFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということとはできず、新たな技術的事項を導入しないものというべきと判示し

た。

(下線及び太字は筆者が付加。)

そこで検討するに、前記イの通り、本件明細書等にはHCF C-225 c bに係る記載は全くないものの、前記ア(ア)のとおり、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234 y fと、HFC-254 e bと、HFC-245 c bを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「HCF C-225 c bを1重量%以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明1には、HCF C-225 c bを1重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明1が、HCF C-225 c bを1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということとはできない。オ したがって、本件訂正は、当初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というべきである。

3 被告の主張について

(1) 訂正要件の加重について

本判決は、「本件訂正は、甲4発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、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」になっていないから認められない」との被告の主張について、訂正要件（特許法134条の2第1項、同条9項、同法126条5項及び6項）は、先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていないと判示した。

(下線及び太字は筆者が付加。)

(5) 被告は、本件訂正は、甲4発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、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」になっていないから認められないと主張する。

しかしながら、特許法134条の2第1項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範

圈内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条9項、同法126条5項及び6項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「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」行われた場合、すなわち、当初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、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。

(2) 除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することについて

本判決は、「特許出願に係る発明と同一の発明が存在することを奇貨として、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することができるとすれば、第三者に不測の損害をもたらすこととなる。」との被告の主張について、本件訂正は先行技術である甲4に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえないと判示した。

（下線及び太字は筆者が付加。）

また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、前記(2)のとおり、甲4による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、前記2のとおり、甲4には、甲4発明が記載されているのみならず、「HCFC-225cbを含むハロカーボン混合物から、・・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・・この方法は相当量の該HCFC-225cbを他の化合物へ転化することなく行われる。」(【0012】)、
「本発明による好ましい混合物とは、化合物HCFC-225cbを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約1～約99重量パーセントのHCFC-225cb・・・とから成る」(【0015】)との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲4に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本

件訂正は先行技術である甲4に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

4 結論

本判決は、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないことから、本件審決は特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の訂正要件の解釈を誤ったものとして、取消しを免れないと判示した。

第5 コメント

「除くクレーム」は、特許請求の範囲に記載された発明から、一定の態様を除外するものである。「除くクレーム」により除外される事項は、出願人が出願時に意識していなかった文献に記載された発明であることが多く、特許請求の範囲、明細書及び図面にも明示的な開示のない事項が除外されることもあり、新規事項の追加に該当するか否か実務上問題となるケースがある。

本判決は、訂正要件の判断基準について、上記第4・1のとおり、知財高裁平成20年5月30日「ソルダーレジスト事件」判決と同様の基準を用いた。

そして、本件発明1に係る請求項は、いわゆるオープンクレームであり、本判決は、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるとした上で、本件訂正により、「HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明1には、HFC-225cbを1重量%以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明1が、HFC-225cbを1重量%未満で含有する組成物であることが明示されたということはできず、当初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判示した。

また、本判決は、被告（特許庁）の主張する先願発明と同一である部分のみを除外することといった要件を加重することは相当でないと判示した。

本判決は、除くクレームに関して、従来の「ソルダーレジスト事件」判決と同様の判断基準を用いているが、同基準の適用の仕方を理解する上で、実務上参考になると

思われる。

以上