

補正・訂正に関する最近の判例に基づく 明細書作成・中間処理の実務の提案

(補正・訂正の内容的制限が緩和される可能性について)

椿特許事務所
弁理士 椿 豊

補正に関する内容的制限の変遷

- 平成5年改正以前の特許法:「要旨変更」の基準
- 平成5年法律改正により, 補正は「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内」においてしなければならないことが規定された(現行特許法第17条の2第3項)。
- 訂正においても同様の基準が採用されることとなった(同法第126条第3項)。
- 「明細書等に記載した事項の範囲内」であるか否かの判断において, 当初の審査基準では, 「記載した事項そのもの」に加えて, 「記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項」が補正可能な範囲とされていた。
- その基準が出願人側にとって厳しすぎるとの批判から, 平成15年10月に発表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, 『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』も含む。」こととされた。

平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求 事件(ソルダールレジスト「除くクレーム」事件, 平成20年5月30日判決)

- 「『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』するものといふことができる」旨
- および、訂正においてもそれと同様の基準で判断を行なうべき旨が判示された。

平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求 事件(ソルダーレジスト「除くクレーム」事件, 平成20年5月30日判決)

- また, いわゆる「除くクレーム」が許容される判断基準について示された。

今日お話しする事項

- ソルダージェジスト「除くクレーム」事件で、中間処理（手続補正）の実務は変わるのか？
- 変わるとすれば、何が変わるのか？

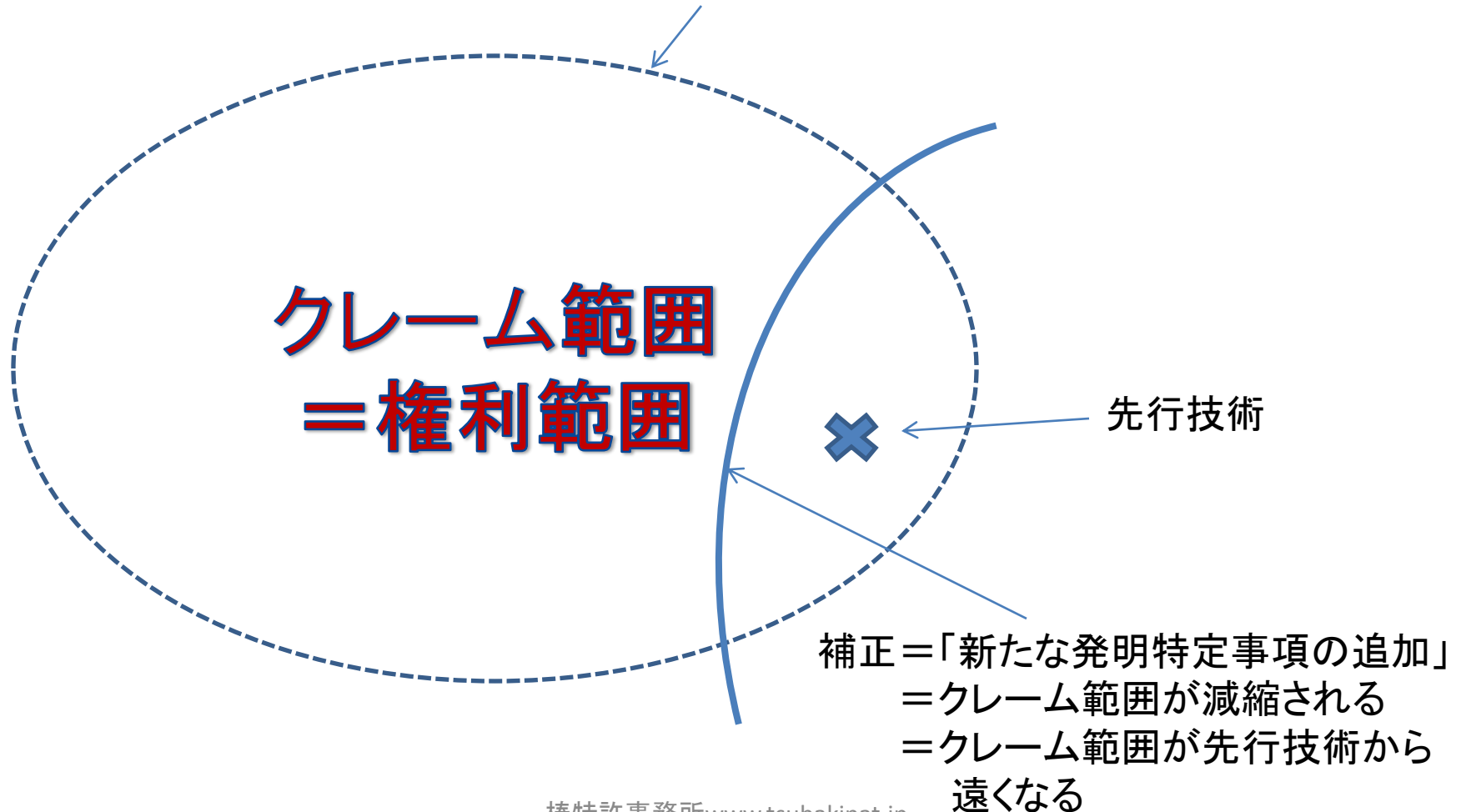
補正に関する基本的な考え方

外縁を決めるもの＝「発明特定事項」



補正に関する基本的な考え方

外縁を決めるもの＝「発明特定事項」



発明特定事項(クレーム範囲を決定する事項)としては、何を追加してもよいか？

- NO
- 補正は「願書に最初に添付した明細書等(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内」においてしなければならない(現行特許法第17条の2第3項)。

平成15年10月の審査基準改正前

- 平成15年10月の審査基準改正前
- 「明細書等に記載した事項の範囲内」であるか否かの判断において、当初の審査基準では、「記載した事項そのもの」に加えて、「記載した事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項」が補正可能な範囲とされていた。
- 具体例：
 - (1)明細書「ばね」：
 - クレームの「弾性体」の文言を「ばね」に減縮→ OK
 - (2)明細書「弾性体」、図面にばねの図：
 - クレームの「弾性体」の文言を「ばね」に減縮→ OK

平成15年10月の審査基準改正後

- 「当初明細書等に記載した事項とは、『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』も含む。」
- 「(5)当業者からみて、当初明細書等の複数の記載(例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載)から自明な事項といえる場合もある。」

平成15年10月の審査基準改正後

- 具体例：
 - 「記録又は再生装置」という語句を「ディスク型記録又は再生装置」にする補正（「ディスク型」の文言が当初明細書等に記載されていなかったケース）
- この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置であるが、明細書のその他の記載内容（記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減するための技術である等）に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。
 - （参考：東京高判平14.02.19（平成10年（行ケ）第298号取消決定取消請求事件「バッテリーによる給電回路」））

平成15年10月の審査基準改正後

いずれにせよ、クレームに、ある文言を追加(または古い文言を置換)するときに、補正後の文言(発明特定事項)が、「当初明細書等」に記載した事項の範囲内であるか否か(補正後の文言が当初から記載されていたか、または自明であるか)により、補正の適否が判断されていた。

補正に関する従来の基本的な考え方

外縁を決めるもの＝「発明特定事項」

**クレーム範囲
＝権利範囲**

補正＝「新たな発明特定事項の追加」
その発明特定事項が当初明細書に原則、記載されて（または自明で）なければならない。

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件 (判決文より)

- 「...『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』するものといえることができる。」

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件 (判決文より)

- 「もっとも、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、『明細書又は図面に記載された範囲内において』するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」（注釈：この部分は審査基準の考え方に近い。）

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件

実際のクレーム(訂正前)

- 「1 (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)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、(a) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物(a-1)の二級水酸基と、フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、マレイン酸、コハク酸、イタコン酸、クロレンド酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸のうちの1種または2種以上の飽和又は不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-1-1)、ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エステル化物(a-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-1-2)、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分エステル化物(a-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-2-1)、及びジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記部分エステル化物(a-2)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-2-2)、(b) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の全エーテル化物(b-1)、上記全エーテル化物(b-1)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(b-1-1)、ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エーテル化物(b-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(b-1-2)、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分エーテル化物(b-2)、上記部分エーテル化物(b-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(b-2-1)、及びジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記部分エーテル化物(b-2)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(b-2-2)、及び(c) アリル化合物であるジアリルフタレートプレポリマー(c-1)、及びジアリルイソフタレートプレポリマー(c-2)、
- (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、ビ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イ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。

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件

実際のクレーム(訂正後)

- 「1 (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)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、(a) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物(a-1)の二級水酸基と、フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、マレイン酸、コハク酸、イタコン酸、クロレンド酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸のうちの1種または2種以上の飽和又は不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-1-1)、ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エステル化物(a-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-1-2)、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分エステル化物(a-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-2-1)、及びジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記部分エステル化物(a-2)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-2-2)、(b) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の全エーテル化物(b-1)、上記全エーテル化物(b-1)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(b-1-1)、ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エーテル化物(b-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(b-1-2)、ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分エーテル化物(b-2)、上記部分エーテル化物(b-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(b-2-1)、及びジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記部分エーテル化物(b-2)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(b-2-2)、及び(c) アリル化合物であるジアリルフタレートプレポリマー(c-1)、及びジアリルイソフタレートプレポリマー(c-2)、
- (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、ビ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イルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の固形状もしくは半固形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。

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(TEPIC:日産化学(株)製、登録商標)とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

ソルダールレジスト「除くクレーム」事件 (事案)

- 29条の2の先行技術を回避するために、アンダーライン部分(「・・・を除く」との記載)が追加された。
- その部分の発明特定事項(クレームの外縁を規定する文言)が、当初明細書には記載されていないかった。
- そのような訂正(補正)は許容されるか争われた。
- (なお、このような「除くクレーム」は、審査基準では認められている。)

審査基準(補正)での「除くクレーム」

「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「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。
- なお、次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。
- (i)請求項に係る発明が、先行技術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)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補正。
- (ii)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、特許法第29条柱書の要件を満たさない、あるいは、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に、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「ヒト」のみを除く補正。

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件 (判決文)

- 「...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。」等の消極的表現(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、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、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。」

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件 (判決文)

- 「...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、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り、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出来る。」

ソルダールレジスト「除くクレーム」事件

外縁を決めるもの＝「発明特定事項」

クレーム範囲
＝権利範囲
≡ 技術的事項

補正＝「新たな発明特定事項の追加」
明細書に記載されていない

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、・・・、新たな技術的事項を導入しない、と判示。

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件

判決に関する疑問1

- 例えば明細書等に「 $1 < x < 100$ 」の数値範囲が記載されていた場合
- 補正(訂正)後の作用効果が同じであれば、いかなる時でも、また、補正(訂正)により追加する新たな数値範囲の値(発明特定事項)が明細書等に記載されていなくても、出願人・権利者は、その数値範囲を自由に狭めることが可能？

ソルダーレジスト「除くクレーム」事件

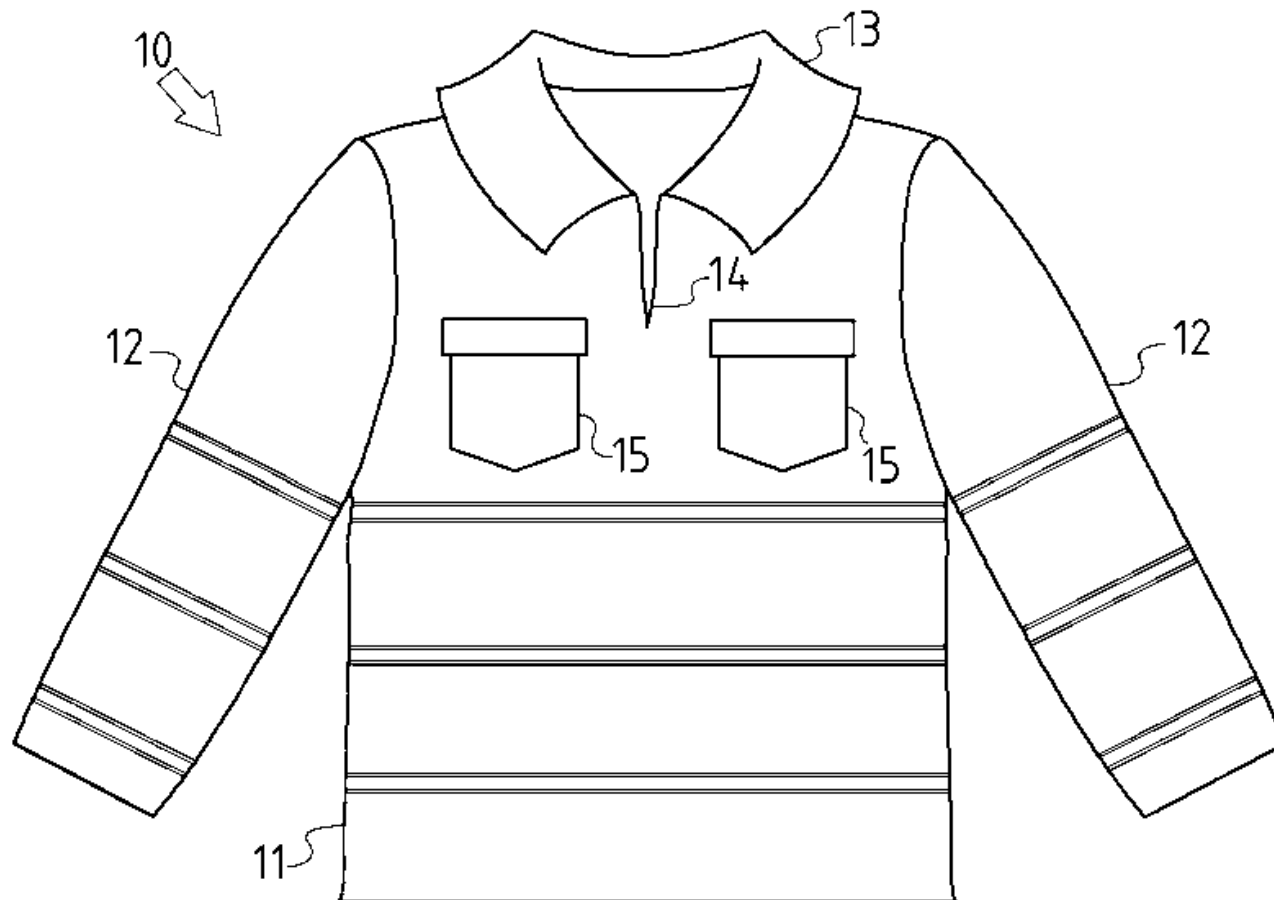
判決に関する疑問2

- 例えば明細書等に「接着剤」が記載されていた場合
- 補正(訂正)後の作用効果が同じであれば、いかなる時でも、また補正(訂正)により追加する発明特定事項が明細書等に記載されていなくても、出願人・権利者は、その範囲を自由に狭めることが可能か？
- 例1:「接着剤(有機系接着剤を除く。)」と補正する場合
- 例2:「無機系接着剤」と補正する場合

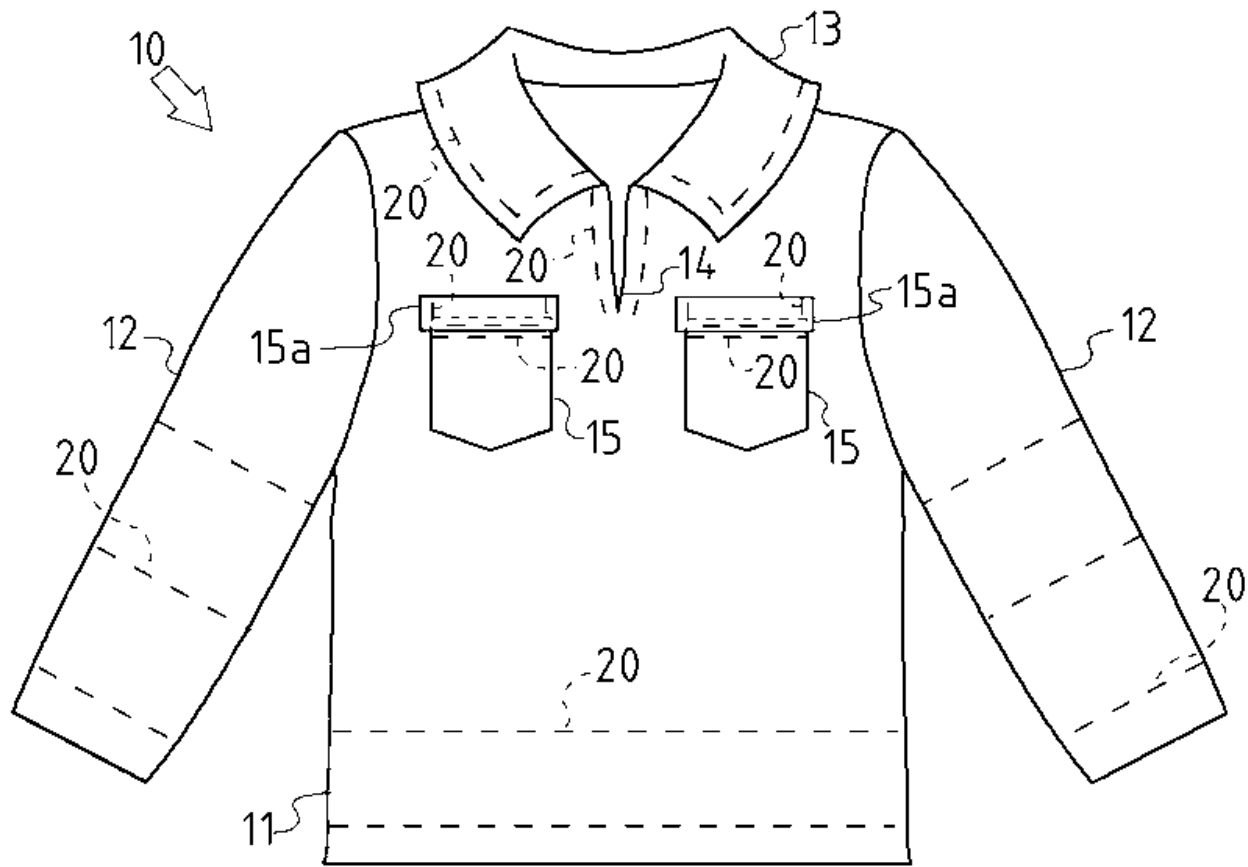
「保形性を有する衣服」事件

- 平成20年(行ケ)10053号審決取消請求事件(平成20年6月12日判決)
- 本件は、特許第3784398号(原出願日：平成16年7月15日)に対して無効審判が提起され、当該無効審判中になされた訂正請求の適否が争われたケース。
- 平成19年7月26日付で提出された訂正請求の適否が、裁判における争点となっている。

「保形性を有する衣服」事件



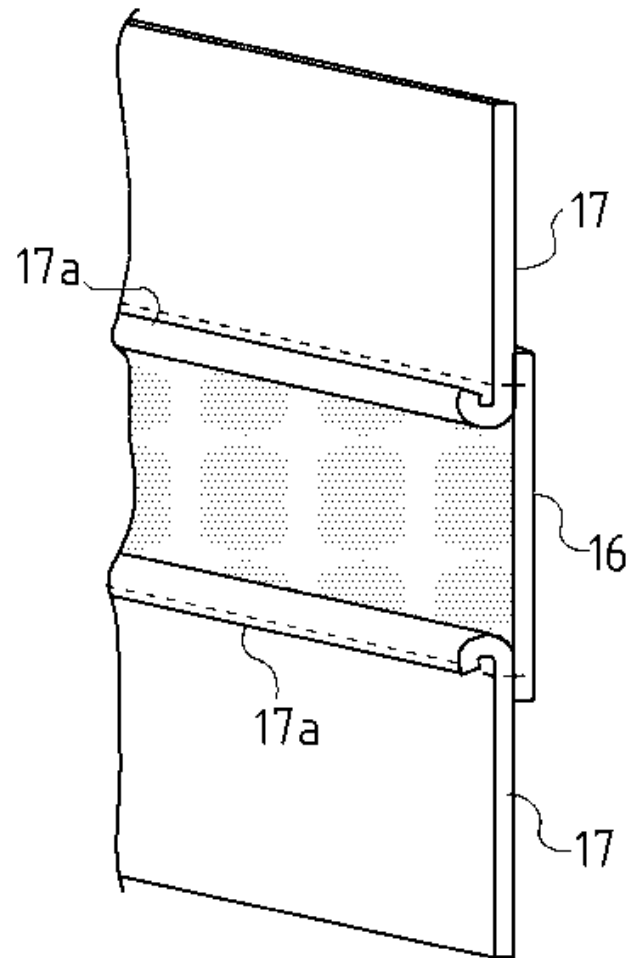
「保形性を有する衣服」事件



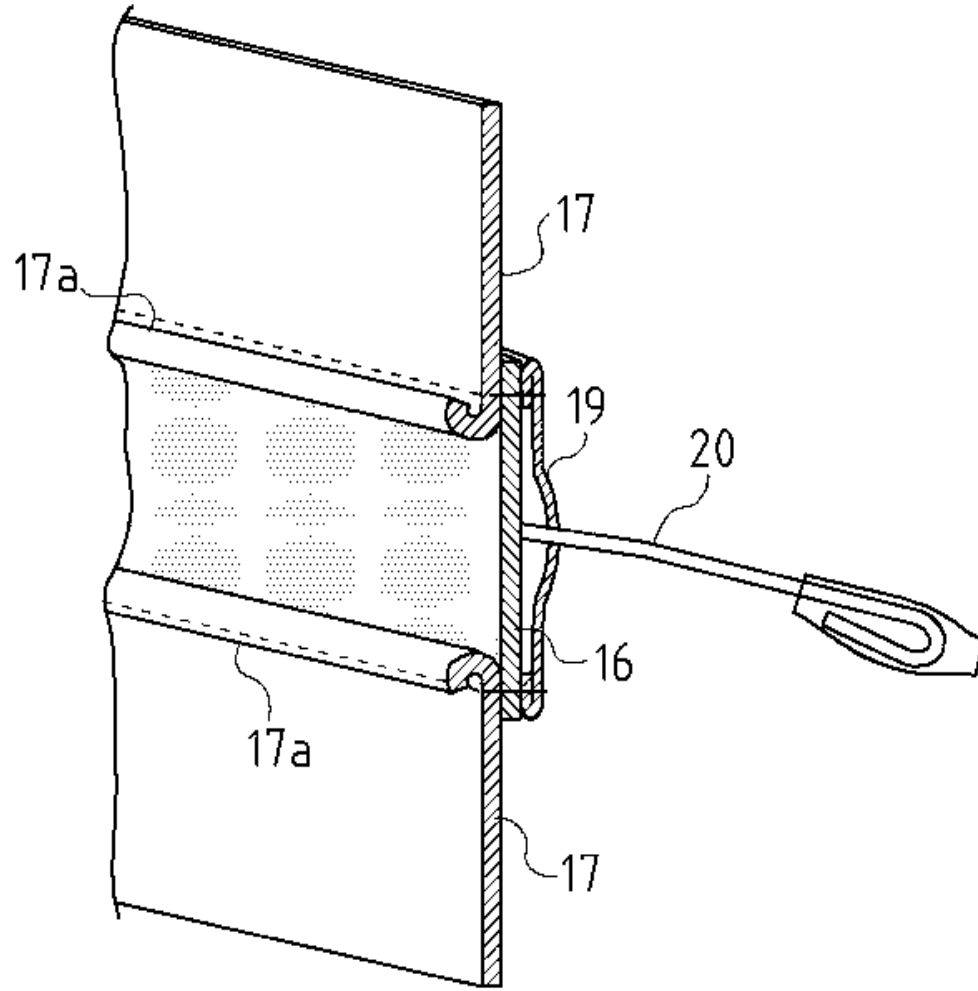
「保形性を有する衣服」事件

- シャツ10には、保形性を備えるため(衣服の立体的形状を自在に変化させ、その形状を保持させるため)の変形自在且つ形状保持可能なワイヤ20が、適宜位置に取り付けられている。
- (次スライドに示すように、)シャツ10は、ボーダー柄(縞柄)のニット地で構成されている。ボーダー柄は、布地を織る糸の色を変化させて形成されるのではなく、主布17と副布16との、少なくとも複数の種類(柄・色)の布地を縫合させることにより、立体的に形成されている。すなわち、主布17の裏側であって、主布17と主布17との間に、ボーダー柄の幅よりやや大きい幅を有する副布16が縫いつけられている。

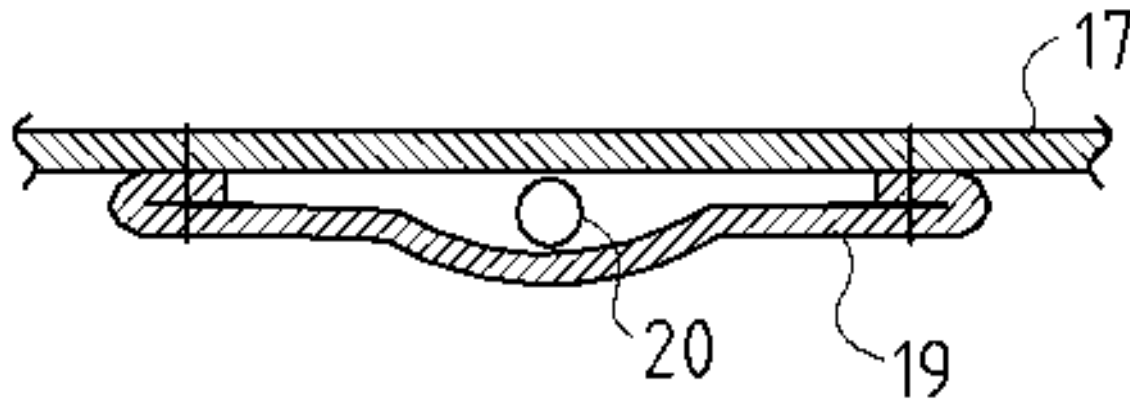
「保形性を有する衣服」事件



「保形性を有する衣服」事件



「保形性を有する衣服」事件



「保形性を有する衣服」事件

訂正の内容

- 「【請求項1】衣服の身頃、襟、襟口、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形成を有する衣服。」を、
- 「【請求項1】衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形性を有する衣服。」とするもの。

「保形性を有する衣服」事件 争点

- 衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成することは，文言そのものとしては明細書および図面には明示されていなかったため，その訂正が「願書に添付した明細書等の範囲」でなされたものかが問題となった。

「保形性を有する衣服」事件 裁判所の判断

- 「訂正が、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**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』するものといえることができ、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、『明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において』するものであるといえることができる(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号事件・平成20年5月30日判決参照)。」
- いわゆるソルダーレジスト「除くクレーム」事件で示された判断基準が採用されることを明示した。

「保形性を有する衣服」事件 裁判所の判断

- 「段落【0019】には、ワイヤの取付構造(方法)として、衣服の表側を構成する主布の裏側に、別布を縫合して袋を形成し、この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されていることから、「そうすると、『衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成』して、『衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁』にワイヤを取り付けるに当たり、『衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して、袋を形成』し、この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは、本件明細書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、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができるというべきである。」

「保形性を有する衣服」事件 判例考察

- H5改正以降の補正実務では、記載された文言のそれぞれから、補正事項が「自明」(あるいは「直接的かつ一義的」)であるか否かが判断される傾向が強かった。
- 本判決では、「...この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは、本件明細書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、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができるというべきである。」と判示し、明細書等の記載全体からみての(as a wholeとしての)自明な事項(技術的事項)であれば補正が許されることとされている。
- →補正の内容的制限は緩くなったといえる??

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- **明細書作成段階**
- 補正（訂正）が認められる範囲が広がったとしても、やはり誰から見ても疑義のない補正（訂正）を行なうことが望ましい。
- 将来の判例変更等に対処する必要がある。
- 従って、出願当初の明細書の内容を充実させることは、今なお重要である。

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- **明細書作成段階**
- 判例によると、「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」が補正の可否の判断材料とされるため、どのような「技術的事項」を明細書に記載しているのか（およびその技術的事項が適用可能な範囲）を出願時に明細書等で積極的にアピールすることが重要かと思われる。
- すなわち、単に具体的な実施例を記載するだけでなく、発明のコアとしての思想である技術的事項を明確に記載しておくことが好ましい。

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- **明細書作成段階**
- さらに明細書に記載された「技術的事項」が狭く判断されることがないように、
 - 記載された複数の実施例を任意に組み合わせてもよい旨や、
 - 1つの実施例中の構成や方法等を他の実施例にも適用してもよい旨や、
 - 発明の思想が実施例に限定されるものではない点等
- を追記することが、将来の補正・訂正で意義のあるものとなる可能性がある。

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- 明細書作成段階(「除くクレーム」対策)
- 現行法の下, 将来の補正・訂正で「除くクレーム」が許容される可能性を少しでも上げるためには,
 - 当初明細書に, 「明細書中に示された上限値, 下限値で示される数値範囲はそれを任意に狭めることで一部除いてもよく(また, その範囲中の一点を除いてもよく), 除いた後の範囲においても除く前と同様の作用効果を奏する」旨の記載や,
 - 「記載した物質Aが示す範囲からは, その物質Aの下位概念に含まれる任意の物質が示す範囲(または一点)が除かれてもよく, 除かれた後の範囲で示される物質も, 除かれる前と同じ性質(作用効果)を有する」旨の記載
- を追記しておくことが望ましいものとする。

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- **補正・訂正の段階(出願人・特許権者側)**
- 従来の実務よりも広い範囲での補正・訂正が認められる可能性がある点を検討すべきである。
- 補正事項や訂正事項(または補正・訂正後の技術的事項)が、「本件明細書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、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができる」旨を主張する。

「保形性を有する衣服」事件 今後の対策

- 補正・訂正が適法であることを示すための議論としては,
 - (1)補正・訂正によって追加する(または「除く」)事項(発明特定事項)が, 明細書等に記載されている(または明細書等から自明である)旨,
 - (2)補正・訂正後の技術的事項が, 明細書等に記載されている(または明細書等から自明である)旨,
 - (3)補正・訂正後の技術的事項によって奏される作用効果は, 補正・訂正前の技術的事項によって奏される作用効果と何ら変わっておらず, 補正・訂正により技術的事項が変更, 付加されるものではない旨,
- のいずれか, または複数を主張することが有効?

参考(US特許)

Negative Limitations(除くクレーム)を使用できるか？

- MPEP 2173.01 Claim Terminology [R-2]

A fundamental principle contained in 35 U.S.C. 112, second paragraph is that applicants are their own lexicographers. They can define in the claims what they regard as their invention essentially in whatever terms they choose so long as **>any special meaning assigned to a term is clearly set forth in the specification.

See MPEP § 2111.01.< Applicant may use functional language, alternative expressions, negative limitations, or any style of expression or format of claim which makes clear the boundaries of the subject matter for which protection is sought. As noted by the court in *In re Swinehart*, 439 F.2d 210, 160 USPQ 226 (CCPA 1971), a claim may not be rejected solely because of the type of language used to define the subject matter for which patent protection is sought.

参考(特許)

「除くクレーム」を使用できるか？

- 日本
 - 審査基準では、「新規事項」の例外的な扱い。
 - ソルダレジスト「除くクレーム」事件
 - (知財高裁20. 5. 30判決)
- EPO
 - ・審決T323/97(2001年): 出願内容に根拠のない“disclaimers”は、EPC123(2)に反する。
 - ・審決G1/03,G2/03(2004年): disclaimer、および disclaimerによって除かれた発明主題のいずれもが、出願内容に根拠を持たないとしても、それのみによって disclaimerは拒絶されない。(従来のEP実務を承認)
 - 混乱があったが、条件付きで可能。

参考文献

日本知的財産協会発行「知財管理」2009年2月号
判例と実務シリーズNo.361
補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例（「除くクレーム事件」
以降）－「保形性を有する衣服事件」－ 椿 豊