



Title	試練に立つ除くクレームとする補正の適法性要件
Author(s)	南条, 雅裕
Citation	知的財産法政策学研究, 34, 57-86
Issue Date	2011-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/47304
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ34_002.pdf



試練に立つ除くクレームとする 補正の適法性要件

南 条 雅 裕

(目次)

1. 序
2. 除くクレームとする補正の適法性要件に関する従来の議論の枠組み
3. 欧州特許庁における除くクレームとする補正の適法性要件を巡る議論
4. 大合議基準は従来的な議論の枠組みを踏襲するのか
5. 現行審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件
6. 二つの規範の相克
7. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件に言及する大合議判決後の裁判例
8. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件は大合議基準から導出できるか
9. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件の正当化根拠
10. 残された課題（結びにかえて）

1. 序

平成20年5月30日に下された知的財産高等裁判所大合議判決（判時2009号47頁「ソルダージェスト事件」、平成18年（行ケ）第10563号）（以下、単に、「大合議判決」という。）は、補正・訂正の適法性要件の根幹をなす新規事項追加禁止原則に関し、議論を喚起するものとなった。

判旨は実に清新に映る。すなわち、本判決は、補正・訂正の適法性要件の根幹をなす新規事項追加禁止原則に関する適法性要件に関し、「新たな技術的事項を導入するか否か」を判断基準とする、今日、しばしば「大合

議基準」として言及される基準を打ち立て、これを世に問うた。しかるに、少なくともその文言からは、従前、審査基準で採用され、裁判例も支持してきたいわゆる「自明基準」¹⁾と較べ、より緩やかな判断基準であるとも見受けられたため、大合議判決の残響として、多様な議論が繰り広げられた。

また、当時の審査基準においては、いわゆる「除くクレーム」とする補正に関しては、特定の要件の充足を条件に、「例外的に」新規事項追加禁止原則に反しないこととされていたが、本判決は、そのような「例外的に」新規事項追加禁止原則に反しないとする審査基準はその限度で誤りであり、いわゆる「除くクレーム」とする補正・訂正に関しても、「大合議基準」が適用されるとした。しかし、大合議判決は、いわゆる「除くクレーム」とする補正が、新規事項追加禁止原則に関して許容されるための要件として、当時の審査基準において、除くクレームとする補正に関して特別に具体的に掲げられた適法性要件（なお、これは現在の審査基準にも残る。）の可否や、「大合議基準」との整合性については、何も語らなかった。

大合議判決を受けて、平成22年6月1日に、特許庁は、審査基準を改訂するに至ったが、それはやや異例のものであった。すなわち、審査基準の改訂の公表に際し、特許庁は、『現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとるために、審査基準を改訂するのであり、現行の審査基準に基づく審査実務は変更されない』、との趣旨の注釈を与えている。

しかしながら、かかる審査基準上の除くクレームとする補正に関する特別な適法性要件と大合議基準の関係性に関しては、十分な議論がなされているとはいえず、必ずしも、上述の審査基準の改訂にあたり特許庁の示した見解を絶対視できる状況ではない。また、これらの関係性を明らかにした決定的な後続の裁判例も存在するとはいえない。

¹⁾ 但し、自明基準は、審査基準にあって、絶対的な基準として記載されていたわけではない。もっとも、自明基準が、中心的な位置を占めていたことは周知のとおりである。

かくして、無論、理屈上は、大合議判決自体が法適用において優先するのは、いうまでもないとはいえ、現実的な問題として、従来から審査基準に存する除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件と、補正・訂正の一般原則として打ち立てられた大合議基準が「併存」する事態に至っており、これらの関係が整理されていないのは、少なくとも除くクレームとする補正に関する実務に関し、深刻な問題を惹起し得る。なぜなら、一般に、後者は前者よりもいささか緩やかに映ることを含め、攻撃防御の立ち位置に応じて、依拠すべき基準が変わり得るからである。

本稿においては、除くクレームとする補正の適法性要件を巡る諸相について、検討する。

なお、除くクレームとする補正の適法性要件の問題は、補正・訂正の一般原則たる大合議基準の内実を如何に据えるべきか、さらにいえば、知的財産高等裁判所が補正・訂正の一般原則を打ち立てる大合議判決を通じ目指したものは何であるか、と密接に関連している。しかしながら、本稿においては、この興味深い論点に関しては、本稿の主題に関連する限度で言及することとし、別稿に譲ることとしたい。

2. 除くクレームとする補正の適法性要件に関する従来の議論の枠組み

いわゆる除くクレームとする補正に関する議論の枠組みを整理したい。もっとも、大合議判決は、本問題に関する議論の枠組み自体を変容させていると理解する余地もある。したがって、先ず、従来の議論の枠組みから叙述し、続いて、大合議判決がそのような枠組み自体に与える影響について言及することとしたい。

先ず、除くクレームとは何か、が問題となる。これについては、機能論を度外視して価値中立的に定義をする方が全体の議論の枠組みの整理に資するであろう。この意義において、除くクレームとは、『総枠的なクレーム範囲を規定しつつ、そこから部分を除外する形式で記載されたクレーム

ム』と一応は説明できよう（なお、除外する部分は特定の具体例であることも、ある範囲であることもある。）。このような説明を与えるとき、除くクレームであるか否か自体は、明細書等の開示内容（例えば、当該除くクレームについての根拠が開示されているか否かなど）とは無関係に、あくまで着目するクレームの記載形式によって決定されるものとなる。無論、当初クレームに存在していたか否かとも無関係である。

そして、少なくとも従来の議論の枠組み（かかる枠組みが大合議判決によっても維持されるべきものであるかについては、後に考察する。）においては、除くクレームとする補正に関し、明細書に根拠がある除くクレーム補正と、明細書に根拠がない除くクレーム補正を峻別することが重要である。

すなわち、例えば、出願当初から、「除かれる部分」について、明細書等に十分に開示されていれば、そのような「除かれる部分」について、除くクレームとする補正をすることは、何ら新規事項追加禁止原則に反するものではない（欧州特許庁では、後述の **undisclosed disclaimer** の対概念として **disclosed disclaimer** と呼ばれることがある。）。いわば、このような補正は、『表玄関』から正々堂々と許容されるべき補正といい得る。

一方、問題とされたのは、そのような「除かれる部分」について、明細書等に何らの開示もない場合である（欧州特許庁では、**undisclosed disclaimer** と呼ばれることがある。）。かかる場合に、そのような「除かれる部分」について、除くクレームとする補正をすることは、少なくとも従来の、自明基準に代表される新規事項追加禁止原則の判断基準にあつては、そのような基準に照らし、『表玄関』から正々堂々と許容されるとすることはどうしても困難であつた。

無論、このような場合に、一切、補正を許容しないという態度もあろう。しかし、「除かれる部分」について、明細書等に何らの根拠がない除くクレームとする補正を一律に拒否することが、出願人と第三者の利益の均衡において、不当で望ましいとはいえない結果をもたらす場合もあり得る

（詳細は後述する。）。ここに、要保護性と許容性の観点から、いわば『勝手口』から、そのような除くクレームとする補正を許容すべき場合があるのか、あるとするならば、その適法性要件は如何にあるべきか、という議論が生起するのである。

このように、少なくとも従来の議論の枠組みとしては、除くクレームとする補正に関し、明細書に根拠がある除くクレーム補正（**disclosed disclaimer**、いわば『表玄関』から許容される補正）と、明細書に根拠がない除くクレーム補正（**undisclosed disclaimer**、いわば『勝手口』から許容されることを検討すべき補正）を峻別し、ときおり議論の対象とされてきた、除くクレームとする補正の適法性要件の問題といえ、後者の問題であつたということを理解することが、重要である（なお、後述するように、欧州特許庁の拡大審判部において **undisclosed disclaimer** の適法性要件について争われた事件もかかる議論の枠組みを前提としている。）。

大合議判決当時の審査基準においては、除くクレームとする補正に関し、特別な適法性要件を充足することを条件に（なお、この特別な適法性要件自体は後述するように、大合議基準を受けた審査基準の改訂によっても存置されている。）、除くクレームとする補正について、「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り扱う」とされていた。このように、「例外的に」とされていたのは、まさに、『表玄関』からは許容されないが、『勝手口』から許容することを検討すべき除くクレームとする補正を意識したものであつた。この意味で、従来の審査基準は、やや不分明ながらも、除くクレームとする補正についての議論の枠組み（原則一例外という議論の枠組み）を忠実に反映させたものであつたといえる。

もっとも、「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り扱う」との部分、ややミスリーディングであつたことを否めない。「当初明細書等に記載した事項の範囲内とする」との要件は、そもそも法律上の文言をほぼそのまま引き写すものであつたため、とすれば、「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り扱う」とは、「本来、条文に違反するものを、例外的に、条文に違反しないものとする」

かの如くに理解する余地があったとされる。無論、大合議判決も認めるとおり、特許庁が、審査基準の策定にあたり、そのような趣旨に出たものでないことはもとより当然である。当時の審査基準において意図されたのは、『表玄関』としての自明基準等に照らしては許容されないものについて、例外的に、特別の適法性要件を充足することを条件に『勝手口』から許容する、という意味での例外性に他ならない。ただ、この点が、やや不分明であったとの指摘は正当であろう。

さらに、我が国においては、これまで、上述の枠組みについて、学説、裁判例、実務も必ずしも十分な議論をする機会を得なかった。この意味においても、特別な適法性要件を掲げ例外を声高に謳うかにも映る当時の審査基準は、やや唐突なものに映ったという事情も大合議判決の背景として見逃せないであろう。

3. 欧州特許庁における除くクレームとする補正の適法性要件を巡る議論

欧州特許庁においても、このような議論の枠組みにおいて、除くクレームの問題は議論されてきた。すなわち、欧州特許庁の拡大審判部においても、当初明細書等に開示がない除くクレームとする補正、すなわち、undisclosed disclaimerに関して、そのような補正を許容すべき場合があるのか、あるとするならばその適法性要件は如何にあるべきか、が拡大審判部において審理された（G1/03及びG2/03）。そして、その果実として、undisclosed disclaimerに関し、特別な適法性要件を充足することを条件に、かかる補正を許容することとされ、一定の着地点を得るに至った。

すなわち、欧州においては、EPC 123条(2)において、補正は、出願時における出願内容を超える事項を含めるように補正してはならないこととされているが、undisclosed disclaimerによる当該規定の充足性に関して、以下の質問が、拡大審判部に付託された。

質問1：disclaimerを導入することによるクレームの補正は、当該

disclaimerも、当該disclaimerによってクレームの範囲から除外される事項も、出願時の明細書に何らの根拠もないからという理由のみによって、EPC 123条(2)に基づいて許容されないのか⁽²⁾。

質問2：もし、質問1に対する答えが否であるならば、disclaimerが許容されるか否かを決定するために如何なる基準が適用されるのか⁽³⁾。

かかる付託された質問からも明らかなおとおり、問題とされたのは、出願時の明細書には、除かれる部分について（より詳細には、『当該disclaimerについても、当該disclaimerによってクレームの範囲から除外される事項についても』とされている）、何らの根拠もない場合の除くクレーム、すなわち、undisclosed disclaimerであった。このように、欧州においても、我が国の（少なくとも従来の）議論の枠組みと同じく、明細書に根拠がない除くクレームとする補正について、補正を許容する余地があるのか、あるとすれば、如何なる基準（適法性要件）において、許容することができるのか、が議論されてきたのである。

これに対して、拡大審判部は、以下のとおり決定した⁽⁴⁾。

1. disclaimerを導入することによるクレームの補正は、当該disclaimerも、当該disclaimerによってクレームの範囲から除外される事項も、出願時の明細書に何らの根拠もないからという理由のみによって、EPC 123条(2)に基づいて拒絶することはできない⁽⁵⁾。

² 原文は次のとおりである。1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

³ 原文は次のとおりである。2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

⁴ なお、EPC2000が発効する前の決定であるため、現在とは若干条文が異なる。

⁵ 原文は次のとおりである。1. An amendment to a claim by the introduction of a dis-

2. 出願時の明細書に開示されていない **disclaimer** の許容性を評価するのに適用される基準は以下のとおりである⁽⁶⁾：

2.1 **disclaimer** は、以下の目的の場合には許容される。

－EPC 54条(3)及びEPC 54条(4)における **state of art** に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復する場合；

－EPC 54条(2)における偶発的な **anticipation** に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復する場合；

ここで、**anticipation** が偶発的となるのは、それがクレームされた発明と無関係かつ離間したものであり、当業者ならば、当該発明をするにあたり、それを決して考慮しなかったであろう、といい得る場合である。そして、

－EPC 52条～57条において、非技術的な理由により特許性から除外されている事項を除く場合⁽⁷⁾。

2.2 **disclaimer** は、新規性を回復するため、又は、非技術的な理由によって特許性から排除される事項を除くため、必要とされる以上に除

claimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed.

⁶ 原文は次のとおりである。2. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed:

⁷ 原文は次のとおりである。2.1 A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;

- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC;

an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and

- disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for nontechnical reasons.

いてはならない⁽⁸⁾。

2.3 進歩性や実施可能性の評価に関連する、又は、関連することになる **disclaimer** は、EPC 123条(2)に違反する事項を追加する⁽⁹⁾。

2.4 **disclaimer** を含むクレームは、EPC 84条の明確性と簡潔性の要件を充足しなければならない⁽¹⁰⁾。

すなわち、拡大審判部は、明細書等に根拠のない除くクレーム (**undisclosed disclaimer**) については、ただ単に明細書等に根拠のないという理由のみによって、補正が許容されないとはしないとした(拡大審判部決定1)。

そして、**undisclosed disclaimer** について、補正が許容されるための適法性要件として以下を示した(拡大審判部決定2)。

すなわち、第一に、**undisclosed disclaimer** であっても、EPC 54条(3)及びEPC 54条(4)における **state of art** に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復するためには許容されるとされた。ここでEPC 54条(3)及びEPC 54条(4) (EPC 2000による改正条約後のEPC 54条(3)に相当する)は、出願日前に出願されたが、出願日以降に公開された欧州特許出願を **state of art** とするものであり、かかる **state of art** は、進歩性を否定する根拠とはされず、新規性を否定する根拠とのみされるとされており(改正前後

⁸ 原文は次のとおりである。2.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

⁹ 原文は次のとおりである。2.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

¹⁰ 原文は次のとおりである。2.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC.

を問わずEPC 56条)、この点において、我が国の拡大された先願の地位(29条の2)や先後願(39条)の規定と共通する。

第二に、undisclosed disclaimerであっても、EPC 54条(2)における偶発的なanticipation(新規性を欠如させる引例)に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復するためには許容されるとされた。改正前後を問わず、EPC 54条(2)は、最も典型的な意味におけるstate of artであり、新規性を否定する根拠とも進歩性を否定する根拠ともされるものであり、この点において、我が国の29条1項各号の規定と同根である。そして、undisclosed disclaimerが許容されるためには、anticipation(新規性を欠如させる引例)が偶発的なものでなければならないとされており、その意義は、anticipation(新規性を欠如させる引例)がクレームされた発明と無関係かつ離間したものであり、当業者ならば、当該発明をするにあたり、それを決して考慮しなかったであろう、といい得ることとされている。拡大審判部は、そのような偶発的なanticipation(新規性を欠如させる引例)の典型例として、ある特定の用途において有利な多くの化合物を含む化合物のクレームに関し、たまたまその中の一の化合物が全然別の用途で知られていたことが判明した場合を指摘する。

第三に、undisclosed disclaimerであっても、EPC 52条～57条において、非技術的な理由により特許性から除外されている事項を除くためには許容されるとされた。例えば、欧州特許庁においては、非技術的な理由により、「ヒト」に関する所定の技術について特許性から除外されており、かかる場合、これをクレームから除くことが要求される。

さらに、拡大審判部決定は、undisclosed disclaimerが許容されるためには、「重なりのみ」を除くことを要求する。すなわち、新規性を回復し(上記第1及び第2の類型)又は非技術的な理由によって特許性から排除された事項を除く(上記第3の類型)ために必要とされる以上に除いてはならないとされている(拡大審判部決定2. 2)。

さらに、拡大審判部決定は、undisclosed disclaimerは、進歩性要件の充足

性と関係する場合には許容されないとした(拡大審判部決定2. 3)。すなわち、あくまで、anticipationが、もともと進歩性の問題を孕まない偶発的なものである場合にのみ、当該anticipationを過不足なく除く限りにおいて許容されることになる。また、拡大審判部決定は、undisclosed disclaimerは、実施可能要件の充足性と関係する場合には、許容されないとした(拡大審判部決定2. 3)。

このように、欧州特許庁は、undisclosed disclaimerとdisclosed disclaimerとを峻別し、前者に関し、当初明細書に根拠がないからといって直ちに補正が許容されないとはしないものの、特別な厳格な適法性要件を充足することを条件に、そのような補正を認めることとしている。これがundisclosed disclaimerのための特別な適法性要件であることは、undisclosed disclaimerではない補正、すなわち、disclosed disclaimerやそもそもdisclosureでさえない通常の補正について、そのような特別な適法性要件の充足は要求されておらず、進歩性や実施可能要件を充足させるための補正であっても許容されるし、state of artを過不足なく除くものでなくとも許容されることから容易に窺える。

このように欧州特許庁の拡大審判部が示したアプローチは、『表玄関』からは許容されない補正について、全否定するのではなく、『表玄関』とは異なる特別な厳格な適法性要件の下に、いわば『勝手口』から、これを許容するというものであり、これは先に我が国における従来の議論の枠組みとして述べたことと共通する。否、実際のところ、我が国の審査基準における、除くクレームを巡る問題意識は、欧州における議論に大いに感化され、これを借用したものであったようである。なお、後に詳述するが、我が国の審査基準(改訂前の審査基準及び改訂後の審査基準)における除くクレームが許容されるための特別な適法性要件も、上記欧州特許庁における適法性要件と同様である。

4. 大合議基準は従来の議論の枠組みを踏襲するのか

さて、話を我が国に戻し、このような従来の議論の枠組みは、現在も

維持されているのであろうか。大合議判決は、当時の審査基準の除くクレームについての「例外性」に関し、「例外的」な取扱いを想定する余地はないとする。

より具体的には、大合議判決は、次のように指摘する。

「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⁽¹¹⁾、新たな技術的事項を導入するものではないといえることができるが、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」するものといえることができるかどうかについては、最終的に、…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といえるべきである。

このように、大合議判決は、いわゆる disclosed disclaimer についても undisclosed disclaimer についても、結局は、大合議基準が唯一の基準として適用されるべきであるとしている。このことから、大合議判決は、undisclosed disclaimer のみに適用される特別な厳格な適法性要件を否定し、立証の対象を大合議基準1本勝負とするものであると理解するのが素直な解釈にも映る。事実、大合議判決自体、具体的事案においても、大合議基

¹¹ ここで、「特段の事情」とは何かが問題となるが、大合議判決自体は明らかにされておらず、今後の裁判例の積み重ねに委ねられている。例えば、除かれるものが、唯一の実施例である場合などには、補正の許容性として問題とする余地はあろう（無論、補正を受け入れた上で、別の要件の充足性の問題とする余地もあろう。）。

準に照らして、問題となった補正の適法性を検討している。

しかし、大合議判決は、上記引用箇所にもあるとおり、「最終的に」大合議基準によって判断されるべきであるとしているにすぎず、大合議基準から導かれる派生的な適法性要件として、undisclosed disclaimer のみに適用される特別な厳格な適法性要件の存在を肯定すると解釈する余地が全くないわけでもない。とりわけ、かかる説明は、undisclosed disclaimer のみに適用される特別な厳格な適法性要件を支持する見解に立つ場合、少なくとも現時点において厳然と存在する大合議基準との整合性を図るために好都合なものとなろう。もっとも、大合議基準から派生する基準として、undisclosed disclaimer に関して、審査基準上の除くクレームについての特別な厳格な適法性要件を導くことができるとするならば、それはとりもなおさず、大合議基準の中であって、通常の補正とは異なる、(例外的な)ダブルスタンダードを容認することになるため、これが大合議判決の帰結であるとはいい難いとの見解もあろう⁽¹²⁾。

5. 現行審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件

特許庁は、大合議判決を受けて、平成22年6月1日に、『現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとるために、審査基準を改訂するのであり、現行の審査基準に基づく審査実務は変更されない』との趣旨の注釈を与えつつ、審査基準の改訂を行った。

除くクレームとする補正に関しても、上述の趣旨から、改訂前の審査基準の掲げる具体的な適法性要件自体は改訂審査基準においてもそのまま存置され、結局、実質的な変更点は、改訂前の審査基準の「例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取り扱う」との記載を、改訂後の審査基準において「新たな技術的事項を導入するものではないの

¹² もっとも、仮にそうだとした場合、大合議判決は、新規事項禁止原則の一般原則を打ち立てたという意義と、undisclosed disclaimer のみに適用される特別な基準を当該大合議基準の中に閉じ込めたという意義を有することになるとはいえよう。

で、補正は許される」とされたにすぎない。

無論、これは、「審査基準の改定によって現行の審査基準に基づく審査実務は変更されない」との立場からすれば、最も簡便な改訂の方法であったともいい得よう。しかしながら、果たして、かかる審査基準の掲げる特別の適法性要件の存置は、大合議判決の意図に沿うものであり、また、当該適法性要件は、大合議基準から導出できるといい得るであろうか。

改訂後の審査基準は、以下のとおりである。

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。

次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(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。

…中略…

(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条第1項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。

上記引用箇所からも明らかとおり、審査基準が掲げる除くクレームとする補正(よりの確には、undisclosed disclaimer⁽¹³⁾)に関する特別の厳格

¹³ なお、審査基準において、「重なりのみ」を排除することが許されることをはじめ、特別の厳格な適法性要件の充足が求められているのは、undisclosed disclaimerに

な適法性要件は、「重なりのみ」を排除することが許されることをはじめ、欧州特許庁における適法性要件と極めて類似している。さらには、審査基準上、以下の記載があり、欧州の偶発的なanticipation(新規性を欠如させる引例)や進歩性に関連するdisclaimerについての説明と趣を一にする。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的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なるような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

なお付言するに、現在の審査基準の文面だけからすれば、審査基準は、「重なりのみ」を取り除く補正が、大合議基準に従って『許される』としているだけであり、「重なりのみ」を超えて、多少のマージンをとって除く補正が許されないとはしていない、という議論もあり得よう。しかし、従来の審査基準においては、明文をもって、『例外的に』許容されるための、除くクレームとする補正の類型としての適法性要件であったという経緯からしても、また、審査基準の改訂にあたり、改訂によって審査実務が変更されるものではないとされた経緯からしても、また、審査基準における上述の各類型に関する説明からしても、審査基準上は、すなわち、審査基準に表象される特許庁の見解としては(個々の審査官が如何に理解するかは格別)、「重なりのみ」を取り除くことが、補正の適法性要件である、と理解するのが素直である(既述のとおり、我が国の審査基準に影響を与えたであろう欧州特許庁の拡大審判部の決定においても、「重なりのみ」を取り除くことが補正の適法性要件とされている。)。なお、大合議判決前の審決例として、進歩性を充足させるための除くクレームとする補正が不

ついてであって、disclosed disclaimerについてではない。disclosed disclaimerの場合には、そもそも、そのような除くクレームとする補正をするための根拠が明細書に存在する以上、特別な厳格な要件論がいう、重なりのみを排除する補正に限定されるなどといった要件を議論することがそもそもナンセンスであるからである。

適法とされた審決例もあり⁽¹⁴⁾、また、大合議判決後の審決例として、「たまたま引用発明と重複するもの」(欧州特許庁にいう、偶発的な **anticipation** (新規性を欠如させる引例) と同根であろう。) でなければ、除くクレームとする補正が不適法であるとされた審決例⁽¹⁵⁾もある。

6. 二つの規範の相克

かくして、特許庁は、従来から審査基準に存する除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件を改訂審査基準においても維持したため、現実的な問題として、かかる審査基準上の除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件と、補正・訂正の一般原則として打ち立てられた大合議基準が「併存」する事態に至った。

無論、理屈上は、大合議判決自体が法適用において優先するのは、いうまでもないとはいえ、かかる事態は、少なくとも除くクレームとする補正に関する実務に関し、深刻な現実的な問題を惹起し得る。なぜなら、一般に、後者は前者よりもいささか緩やかに映ることを含め、攻撃防御の立ち位置に応じて、依拠すべき基準が変わり得るからである。

とりわけ、大合議判決においては、大合議基準の事案へのあてはめに限り、以下のように述べるに留まる。

(4) これを本件についてあてはめれば、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できる。

これは、除くクレームとする前後で、同じ作用効果を奏することを理由に、新たな技術的事項を導入するものではない、と判断したものと理解せざるを得ない。そして、一部を除いたとしても、作用効果が一変するとは通常は想定し難い。そのため、大合議基準によると、より緩やかに除くクレームが許容されるであろう、との大合議判決の評釈がなされている。

ある評釈は、大合議判決について、「本判決の考え方によると、消極的な表現形式である『除くクレーム』とする訂正については、通常の訂正における訂正事項に相当するものを『技術的』に把握しなければならないから、一定の技術的事項を除外することが明示されている以上、新たな技術的事項を導入するものとはならない場合が多いと考えられる。」⁽¹⁶⁾とし、また別の評釈は、「裁判所の理論に従うと、補正(訂正)前と後とでクレームされた技術的事項の作用効果が同じであるならば、技術的事項の外縁を定義する発明特定事項の記載が明細書等になくとも、出願人・権利者がそれを自由に追加できることとなり、あまりに補正(訂正)の自由度が高く

¹⁴ 不服2006-28963(審決日2008年6月2日)。なお、審決日は、大合議判決の判決日の3日後であるが、同年の5月20日には審理の終結をしており、内容からしても、大合議判決を考慮しているものとはいえない。

¹⁵ 不服2005-12789(審決日2008年8月27日)

¹⁶ 知財高裁詳報告「訂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場合 ソルダレジスト(除くクレーム)事件」L&T 40号89頁(2008年)

なってしまう」⁽¹⁷⁾とする（もっとも、無論、これまでの実務による場合と変わらないとの評釈もある⁽¹⁸⁾。）。

このように、審査基準上の除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件が、補正・訂正の一般原則として打ち立てられた大合議基準から導けるのかについて、コンセンサスを欠くまま（むしろ、大合議基準は、審査基準上の除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件よりも緩やかとの指摘も有力である）、二つの規範が事実上、「併存」する事態に陥っており、この側面における法的安定性や予見可能性をいささか害しているといわざるを得ない。

7. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件に言及する大合議判決後の裁判例

既述のとおり、大合議判決自体は、当時の（そして現在も残る）審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件の当否や、当該適法性要件が大合議基準から導けるのかについて何も語っていない。むしろ、大合議判決自体、(最終的には)大合議基準によって判断されるとしており、また、事案の解決にあたり、直接的に大合議基準に照らしたあてはめを行っている。

大合議判決以降の裁判例をみるに、除くクレームを導入する補正の適法性要件について正面から論じるものはない。わずかに、知財高判平成21年3月31日（裁判所ウェブサイト、平成20年(行ケ)第10358号）及び知財高判平成21年3月31日（裁判所ウェブサイト、平成20年(行ケ)第10065号）（これらは同じ「除くクレーム」について検討するものである。）が、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件は、「例外的に」とする

¹⁷ 椿豊「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）」知財管理59巻2号218頁（2009年）

¹⁸ 相田義明「『除くクレーム』の知財高裁大合議判決について」特技懇252号102頁（2009年）

部分を除き、大合議判決とその趣旨を同一にしていると考えられる、と指摘するが、特段の理由も与えられていない。

しかるに、特許庁は、審査基準の改訂にあたっては、かかる判旨をもって、従来の審査基準の掲げる除くクレームとする補正の適法性要件を存置する一つの拠りどころとしている。すなわち、特許庁は、審査基準の改訂にあたっては、平成22年1月28日、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合において、大合議判決や後続判決を受け、当時の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準を改訂すべきか否かが検討され、その結果、審査基準専門委員会により、「**現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる**」との観点から審査基準を改訂することが了承された、としているところ、当該第4回会合の議事録をみるに、当該判決の判旨が、審査基準における除くクレームに関する記載が、「例外的に」とする点を除いて、裁判所において支持された事案として紹介されている。

しかし、そもそも、当該事案は、39条の引例に関し、「重なりのみ」を取り除く補正の適法性が争われた事案であり、「重なりのみ」を取り除くことを要求する審査基準からしても、より緩やかに映る大合議基準からしても、許容されるべきものであった。したがって、当該判決が、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件が（「例外的に」とする部分を除き）、大合議基準とその趣旨を同一にしていると考えられる、としたこと自体に、格別の意義を見出すのは性急ではなかろうか。このような事案の争点からしても、当該判決が大合議基準から審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を如何に導出し得るのかについて特段の言及をしていない点からも、知的財産高等裁判所が、審査基準における除くクレームとする補正の特別な適法性要件を支持したと結論付けるのは時期尚早であろう。

とりわけ、大合議基準と審査基準における適法性要件の懸隔を巡り最も激しく議論されることになるであろう、審査基準における適法性要件からは許容されているとはいいい難い、引例と対比して「重なりのみ」を取り除

くのではなく、それよりもマージンをとって取り除くことになる除くクレームとする補正（かかる補正は、進歩性を充足させるために行うことが動機付けられよう。なぜなら、29条の2や39条の場合には、そもそも、重なりのみを取り除けば十分であり、にもかかわらず、マージンをとって取り除く必要がそもそもないからである⁽¹⁹⁾。）や、あるいは、実施可能要件を充足させるための除くクレームとする補正について、裁判所が、審査基準における適法性要件を、大合議基準に照らして支持するのか否かが注目されるところであるが、管見の限り、大合議判決後に、これについて正面から争われた事案はない。

8. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件は大合議基準から導出できるか

既述のとおり、特許庁は、大合議判決がその当否を明らかにしておらず、また、むしろ、大合議判決自体、（最終的には）大合議基準によって判断されるとしており、また、事案の解決にあたり、直接的に大合議基準に照らしたあてはめを行っているにもかかわらず、従来の審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を、改訂後の審査基準においても存置した。

¹⁹ とはいえ、重なりのみを取り除くことを厳格に要求すると、特許成立後、いわゆる *inescapable trap* の問題、すなわち、一旦受け入れられた補正・訂正が、「重なりのみ」を除くものではないとして、新規事項追加の無効理由があるとされ、しかし、そのような除くクレームとする部分を削除しようとする、クレームの範囲を広げるとして訂正要件違反とされ許されなくなる場合があるという問題、が生じるであろうが、これは、とりわけ29条の2や39条の場合において、出願人・権利者に過度の負担を与え、好ましくない結果となるとの指摘もある。その場合には、出願人・権利者としては、本来得られた「重なりのみ」を除く補正を諦め、新規事項追加とならず、かつ、クレームをさらに減縮する *fall back position* まで、後退しなければならないことになる。これは出願人・権利者の責任とすることを、酷にすぎると考えるのか、はたまた、当然の自己責任と考えるのか、という問題ともいえる。なお、欧州における *inescapable trap* については、例えば、新妻洋「欧州における誤ったディスプレイクレイマーに起因する *Inescapable Trap*」AIPPI 51巻9号536頁（2006年）参照。

しかし、「(i) 先行技術との重なりのみを取り除く補正」あるいは「(ii) 29条1項柱書又は32条の要件を充足させるためにヒトを排除する補正」の場合には、何故、大合議基準である、「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との関係において、新たな技術的事項を導入しない」との基準に照らし、許容されることになるのか、何故、過不足なく排除することが要求されるのか、何故、進歩性のためにマージンをとって除くことが許されないのか、結局、改訂後の審査基準においても、また、審査基準の改訂時の発表においても依然十分な説明はなされていない。

果たして、大合議基準から、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を導くことはできるのであろうか。そこに含まれる問題について、考察したい。

大合議基準は、「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」を判断基底とし、これとの関係において、新たな技術的事項を導入するか否かを判断するものである。

すなわち、大合議基準の判断基底は、本来、「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、これに完結すべきものである。このことは、通常の補正については至極妥当する（無論、「当業者によって」とされているとおり、その限度において、当該出願に関する明細書等以外の外部的な情報である技術常識等を考慮する余地があることは当然である。）。

しかしながら、審査基準における除くクレームとする補正についての適法性要件 (i) (ii) は、明らかに、上記大合議基準の判断基底の枠に収まらないものを判断基底に置く。

すなわち、「(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

りのみを除く補正」については、具体的な特定の引例との関係で、しかも、「重なりのみ」を排除しているか否かの観点から判断されることになる。これは、「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」を判断基底として新たな技術的事項を導入するか否かを判断するものとは一見したところいえそうにない（なお、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件（ii）についても同種の議論が可能である⁽²⁰⁾。）。

すなわち、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件そのものが、特定の引例の存在に依存しており、何らの引例もなければそのよ

²⁰ 「(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1項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」については、審査基準上は、かかる補正の適法性は、29条1項柱書や32条との関係に依存するが、これも明細書又は図面のすべての総合的な開示に対し新たな技術的事項を導入するかとの観点から、直ちに導き出せるものではなさそうである。やや低俗な仮想例を掲げるなら、例えば、クレーム中の「哺乳動物」（明細書又は図面において、哺乳動物として「ヒト」や「チンパンジー」についての特段の言及はないものと仮定する。）との表現から、「ヒトを除く」とすることが「新たな技術的事項を導入しない」のであれば、同じ脈絡でただ単に特段の技術上の意義なく、「チンパンジーを除く」としたとしても「新たな技術的事項を導入しない」はずではないか、との疑問は正当であろう。なぜなら、「ヒトを除く」とする場合に「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」に関して新たな技術的事項の導入にならないとされるような場合に、「チンパンジーを除く」とする場合には、翻って、「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」に関して新たな技術的事項の導入になる、と説明することは、字義通りに理解する限り困難であると考えられるからである。無論、特許要件の充足のために、「チンパンジーを除く」が必要がないのに、これを認める必要がないのではないかとの反論もあり得ようが、大合議基準からは、メルクマールは新たな技術的事項の導入になるかどうかであるべきであり、必要性は別の議論のはずである。そもそも補正一般について、補正をする必要性自体は、補正の要件ではない。

うな除くクレームは許されず、特定の引例が存在して初めてそのような補正が許され（必要とされ）、さらに、新しくその種の引例が見つければ、さらなる補正が許容される（必要とされる）が、重なりのみを除くことしか許されない。かかる適法性要件の当否はひとまず措くとしても、かかる適法性要件が大合議基準から直ちに導くことができるとはいい難いことは否めない。

仮に、大合議基準を前提とするなら、例えば、広範な化合物（1万以上の化合物を含むことも珍しくはない⁽²¹⁾。）を包含するマーカッシュ形式のクレームから、化合物Xを除くことが「新たな技術的事項を導入しない」として許される場合であれば、『明細書又は図面の側』から見た場合にXと等価的（作用効果も同じであるとする）であるYやZ等の特定の化合物やXと等価的である一定の範囲の化合物を除いても、一般的には、「新たな技術的事項を導入しない」とすべきことが、大合議基準の文理に適うのではないか、との疑問は正当であろう⁽²²⁾。しかるに、審査基準における適

²¹ 例えば、それぞれ独立の置換基が6つあり、各置換基について、選択肢が5つあるとすれば、5の6乗、すなわち、1万5千以上の化合物が包含されていることになるが、このようなクレームは、物質クレームの場合、決して珍しくはなく、むしろ控え目といい得るであろう。

²² この点に関し、前掲・相田は、「重なりのみ」を取り除くのではなく、マージンをとって除いた場合に、「除いたことによる技術的意義を主張したとたんに、その補正・訂正は、さかのぼって補正・訂正要件を満たさないこととなり、無効事由を有するものとなると考えられ…、結果的には、これまでの実務による場合と変わらないと思われる」とする。これは、要するに、進歩性に影響を与えることになる除くクレームとする補正であれば、新たな技術的事項を導入することになるとするものであり、大合議基準と審査基準上の適法性要件を近付けて説明する優れた試みを提案するものである。しかしながら、除くクレームとする補正により除いた後のクレームの作用効果が除く前のそれと全く変わらない範囲で、『明細書又は図面の側』から見て等価なものをマージンをとって取り除くことにより、その結果、構成の面から、特定の引例との関係において、距離があるものとなり、進歩性が認められることも十分に考えられる（構成は進歩性判断の第一義考慮事項であり、作用効果は二次的考慮とする考えも有力なくらいである。）。そのような場合に、『明細書又は図面の側』を判断基底とする大合議基準の厳格な解釈（のみ）からは、特定の引例

法性要件からは、『特定の引例の側』から見た場合に、Xを除くことは「重なりのみ」を取り除くといえるが、その周りまで除くことは「重なりのみ」を取り除くとはいえない以上、そのような除くクレームは許容されないこととなる。

一般の補正においては、特定の引例が補正をする動機付けになることはあっても、特定の引例が補正の適法性の判断を左右することはない。しかしながら、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件によれば、除くクレームとする補正（よりの確には、undisclosed disclaimer）の場合、特定の引例が、それとの重なりのみを取り除いているか、という形において、まさに補正の適法性の判断を左右することになるのである。すなわち、審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件は、新規事項追加禁止原則に異質の契機を持ち込むものである。かかる認識は極めて重要である。

かくして、判断基底の観点からも、審査基準の掲げる除くクレームとする補正の適法性要件は、大合議基準から導出できるとは、直ちにはいい難い。したがって、審査基準の掲げる除くクレームの適法性要件を支持する見解を採るならば、大合議基準以外から、その正当化根拠を見い出す必要がある。それを怠り、単に、「重なりのみ」を取り除くなら、「新たな技術的事項を導入しないので許される」としたのであれば、結論ありきのバイパスにすぎず、あるべき議論が漂流するであろう。

からの進歩性の確立を目指すマージンをとった除くクレームとする補正であるからといって、直ちに「新たな技術的事項を導入する」というのは、やや困難であろう。なお、通常の補正（undisclosed disclaimerではない補正）の場合には、補正後のクレームの技術的意義を主張して進歩性の確立を目指すことはむしろ当然であり、そのような主張をしたからといって、「新たな技術的事項を導入する」とされることは決してない。もっとも、通常の補正については、当初明細書又は図面において、補正後のクレームに行きつくための根拠があるためであろうとして、明細書等に根拠がない除くクレームとする補正の場合とは、一応区別して説明することができそうである。

9. 審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件の正当化根拠

既述のとおり、審査基準における除くクレームとする補正に関する特別な適法性要件は、特定の引例との重なりのみを取り除くことを要求するなど、異質の契機を含み、かかる適法性要件は、大合議基準から直ちに導出することは論理的に困難を伴う。

それでは、そもそも、大合議判決より前から厳然と存在する審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を支えるものは何であろうか。実際のところ、これは、我が国においてほとんど手付かずの問題であった。審査基準においても、適法性要件を掲げるものの、その根拠は明らかにされているとはいえない。しかしながら、除くクレームとする補正のためにカスタマイズされた特別な適法性要件を支持する見解からは、当然ながら、そのような適法性要件の正当性を論証しなければならないはずである。当該適法性要件は、新規事項追加禁止原則の条文と如何に睨めっこしようとも、そのみからは導けそうにはない。むしろ、当該適法性要件は、除くクレームとする補正が関係し得る特許法上の諸規定との均衡調和を顧慮して初めて導けるものと認められる。

この点に関して、我が国の審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件と同様であり、その由来ともいえる、欧州特許庁における適法性要件を導くために、欧州特許庁の拡大審判部が示した正当化根拠が参照に値する。

既述のとおり、G1/03及びG2/03においては、欧州特許庁の拡大審判部は、undisclosed disclaimerが許される場合があるか、また、許されるとしたら、それは如何なる要件下において許されるか、について判断を迫られ、結論として、拡大審判部は、当初明細書に根拠のない除くクレームが許される場合があるとし、その要件を厳密に以下の3つの場合のみとした。

① EPC 54条(3)及びEPC 54条(4)（これは、日本の29条の2あるいは39条

に相当する。)における **state of art** に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復する場合

- ② EPC 54条(2) (これは、日本の29条1項各号に相当する。)における偶発的な **anticipation** に対してクレームの限界を画することにより新規性を回復する場合
- ③ EPC 52条～57条において、非技術的な理由により特許性から除外されている事項を除く場合。

拡大審判部は、①に関しては、同条が、仮想的な（フィクションによる）**state of art** を設定するものであり、条約上、新規性否定の根拠とはなるが、進歩性否定の根拠とはならないこととされていることに着眼し、当該規定は、先願と重なる限りにおいて、後願を拒絶することをその趣旨とする、と指摘する。にもかかわらず、先願と後願の一部重複が生じる場合に、後願に関し、先願との重なりのみを除外する補正を認めなければ、重複部分のみの排除を意図した同条の趣旨を超えて、先願にその開示内容を超えて後願全体を排除する地位を与えてしまうことになるが、これは正当化されない、とする。この意味において、重なりのみを除外する補正である限り、それは、技術的理由ではなく、単に法律的理由により、後願のクレームされた発明を、先願に権利付与すべき部分と後願に権利付与すべき部分に分割するにすぎず、許容されるとする。

拡大審判部は、②に関しても、偶発的な **anticipation**（新規性を欠如させる引例）に関しては、EPC 54条(3) 及びEPC 54条(4) の場合と状況が類似するとする。拡大審判部は、大部分の偶発的な **anticipation** は、化学やバイオの分野において問題となるとする。そして、その典型例として、特定の用途において有利な多くの化合物を含むクレームに関し、たまたまその中の一の化合物が全然別の用途で知られていたことが判明した場合に、そのようなたった一の化合物において重複する開示に、クレームされた全体の化合物の特許性を排除する地位を与えることは正当化されないとする⁽²³⁾。

²³ なお、用途発明をそのような場合の **fall-back** に使うことができる場合があるが、用途発明では完全な **fall-back** は形成できない、とまで指摘されている。

さらに、拡大審判部は、偶発的でない **anticipation** に関して、除くクレームとする補正を許容することができないとする理由として、これを許容すれば出願人の態度に好ましからざる影響を与え、明細書がドラフトされる方法を変えてしまうことを指摘している。すなわち、現状であれば、出願人は、出願時にはまだ認識していない **state of art** への対策として、補正により撤退するための方策として、**fall-back position** を重疊的に記載することになるが（「玉ねぎの皮の如く」と形容されている。）、仮に、新たに顕出した **state of art** に応じて、自由な **disclaimer** を許容してしまえば、そのような出願時の予防的な詳細な開示の必要性の重要度が低下することになるに及する。

拡大審判部は、③に関しても、除くクレームとする補正を認めなければ、例えば、世界120カ国の締約国を有する国際出願（PCT）による権利保護の確実のために出願するすべての国の特許法を確認しなければならないことになるが、そのようなことを出願人に期待することは酷にすぎ、期待できないことを指摘して、限定的な要件にあって、除くクレームを許容している。

このように、我が国の審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件と同様であり、その由来ともいえる、欧州特許庁における適法性要件は、新規事項追加禁止原則のみならず、除くクレームとする補正が関係し得る特許法上の諸規定との均衡調和において、初めて導けるものとされた。すなわち、欧州特許庁においては、除くクレームとする補正が関係し得る特有の環境が持ち込む異質の契機を自覚的に認識し、新規事項追加禁止原則がこれを受容することにより、適法性要件が支持され、正当化されるに至っている。

仮に、我が国の審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を支持するのであれば、その正当化根拠は、おそらく欧州特許庁が示したものと同様のものとなるであろう。別言すれば、このような実質を伴う議論を経て初めて、我が国の審査基準上の特別な適法性要件も正当化し得るのである。我が国においても、裁判所においてそのような試練を経て承認されない限り、審査基準上、存在し続けることは、とりわけ二つの規範の

相克という現実的問題を抱えた大合議判決後においては、ますます困難となろう（無論、我が国の審査基準における除くクレームとする補正の適法性要件を支持せず、例えば、大合議基準1本勝負で判断すべきとの立場からは、このような心配は無用である。）。

10. 残された課題（結びにかえて）

既述のとおり、現在、審査基準上の除くクレームとする補正に適用される特別な適法性要件と、補正・訂正の一般原則として打ち立てられた大合議基準が「併存」するため、二つの規範の相克という事態に至っている。特許庁は、両者が等価であるとの前提に立って審査基準を適用することになろうが、両者の等価性についてコンセンサスがあるとまではいえず、否応なく、今後、裁判所が、これらの関係性を検証することとなろう。

私見は、明細書等に根拠のない除くクレームとする補正に関して特別に適用される、審査基準における適法性要件の設定を概ね支持する⁽²⁴⁾。明細書に根拠のない除くクレームとする補正は、欧州特許庁における議論にも見られるとおり、単に明細書に根拠があるといえるかを問題とすればよい通常の補正が考慮することはない、異質の契機を考慮せざるを得ない宿命を負うからである⁽²⁵⁾。

²⁴ もっとも、審査基準に具現化された適法性要件を余すところなく完全に支持するものではない。実施可能要件やサポート要件を充足するための除くクレームや non working embodiment を取り除くための除くクレームの適法性要件や、inescapable trap の問題などについて、明確にすべき今後の問題がある。もっとも、これらの問題を審査基準が先回って、解決することは現実的ではなく、特許庁における個々の判断が裁判所によるレビューに晒されて、議論が深化することになるであろう。

²⁵ もっとも、仮に、総体としての知的財産高等裁判所が、大合議基準の下に、従来の自明基準よりも、より緩やかな新規事項追加禁止原則の解釈・適用を模索するならば、結果的に、明細書等に根拠のない除くクレームとする補正に関する特別な適法性要件が不要となるという事態も想定されよう。これは、いわば、『勝手口』をも飲み込むほどに『表玄関』が十分に拡張されたため、『勝手口』というものを観念する必要がなくなることを意味する。このような新規事項追加禁止原則に関す

大合議基準との関係性についていえば、既述のとおり、審査基準上の除くクレームとする補正の適法性要件は、大合議基準から導出できるとは直ちにはいい難い。しかし、欧州特許庁における議論が示唆するように、明細書に根拠のない除くクレームとする補正を取り巻く特有の環境が持ち込む異質の契機こそが、そのような適法性要件を正当化するのであると思考するとき、新規事項追加禁止原則は、あるいは、その一般基準たる大合議基準は、そこから当該適法性要件を導くことができる必要はなく、むしろ、このような別の根拠により正当化される当該適法性要件を結果的に受容し得さえすればよいこととなる（そしてそれは十分に可能である。）。

この意味において、大合議判決は、大合議基準を終局的で抽象的な規範に留めつつ、明細書等に根拠のない除くクレームとする補正に関して特別に適用される適法性要件の正当化根拠を論究し、改めるべきは改め、大合議としての、明細書等に根拠のない除くクレームとする補正に関して特別に適用される具体的な適法性要件を打ち立てることこそ望まれていたのかもしれない。しかしながら、大合議判決は、大合議基準が（最終的には）唯一の基準であるとし、これに基づいて具体の事案の解決を図ったため、現状としては、大合議基準は、抽象的な規範ではなく、それ自体が、立証の対象となり、攻撃防御の対象となるに至っている。

無論、除くクレームとする補正に関しても、単に、大合議基準一本勝負を攻撃防御の対象とすればよいのであり、審査基準上の除くクレームとする補正についての特別な適法性要件の必要性を特段認めないという決着もあり得よう。確かに、大合議判決自体、大合議基準が（最終的には）唯一の基準であるとし、これに基づいて具体の事案の解決を図っている。しかし、除くクレームとする補正に関し、大合議基準は、緩やかにすぎるのではないかと、あるいは、やや不明確にすぎ法的安定性・予見可能性に乏しいのではないかと、との指摘も多い。また、現在のところ、大合議基準に関し、明細書に根拠のない除くクレームとする補正特有の問題に如何に対処

る新たな解釈・適用の試みがあるとするれば、とても興味深いものであるが、本稿ではこれ以上、立ち入らないこととする。

するかについて十分な洞察が与えられているとはいい難い。

特許庁が、改訂後の審査基準においても、明細書等に根拠がない除くクレームとする補正の特別な適法性要件を存置したため、将来、知的財産高等裁判所（あるいは、最高裁判所までも）が、大合議基準と、審査基準上の適法性要件との関係性を含め、明細書等に根拠がない除くクレームとする補正の適法性要件を論究することを迫られることは避けられそうもない。とりわけ、進歩性要件を充足させるためのマージンをとって取り除くための除くクレームとする補正や実施可能要件を充足させるため除くクレームとする補正などについては、大合議基準と審査基準における適法性要件の懸隔を巡り最も激しく争われるであろう。

我が国において、明細書等に根拠がない除くクレームとする補正の適法性要件の法的安定性・予見可能性を高めることは、とりわけ、化学分野やバイオ分野において、喫緊の課題である。知的財産高等裁判所がこの重要な問題に如何に対応するのか、今後を期待したい。

本稿が、除くクレームとする補正に関する適法性要件を巡る議論の深化の一助となれば、幸いである⁽²⁶⁾。

²⁶ 本論考は、日本弁理士会中央知的財産研究所・「訂正・補正を巡る諸問題」部会における筆者の研究報告に基づくものであり、別冊パテントにおいて日本弁理士会中央知的財産研究所より研究報告第28号として既発行の「訂正補正を巡る諸問題」（2011年）に記載された同名の論考に些少の加筆修正を施したものである。研究報告の総括にあたっては、同部会の座長である高林龍早稲田大学大学院法務研究科教授をはじめ、法学者、弁護士、弁理士らの研究員諸兄姉から議論の深化のための有益な助言を頂いた。この場を借りて御関係者の方々に深謝申し上げる次第である。