

新規事項の追加

高 橋 明 雄*

抄 録 特許出願においてよく行われる手続の1つとして、拒絶理由を解消するための補正が挙げられます。特に、複数国での権利化を試みる場合、各国の審査で同じ文献が引用されることも多く、その結果、複数国で同様の補正を行うこともあります。補正による新規事項の追加が禁止されていることは各国共通ですが、新規事項の判断基準は国によって異なります。本稿では、主要国における新規事項の判断基準について、比較説明します。

目 次

1. はじめに
2. 主要国における新規事項の考え方
3. 目的外補正等
4. おわりに

1. はじめに

日本の特許法では、新規事項の追加について「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…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17条の2第3項)と規定されています。「願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」との条文は、平成5年改正で導入された後、実体的には改正されることなく現在に至ります。

一方、「願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」についての審査基準は、時代によって変遷しています。平成6年には「当初明細書等から直接的かつ一義的に導かれる事項」でしたが、平成15年には「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、「当

初明細書等の記載から自明な事項」も含まれることとなりました。そして、平成22年以降は、「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」で判断されています。

この審査基準において、拒絶理由を解消するため、出願当初の特許請求の範囲に記載されていた従属請求項に限定する補正が新規事項の追加に該当しないことは明らかです。

一方、拒絶理由を解消するためだけではなく、自社製品や他社製品をカバーするために、出願当初の特許請求の範囲に記載されていなかった請求項での権利化を試みることも実務上珍しくありません。この場合、当該補正が新規事項の追加に当たるかを考えるには、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲の限界を理解することが重要となります。そこで、以下では主要国における新規事項の考え方について、審査基準や裁判例等も踏まえ説明します。

2. 主要国における新規事項の考え方

(1) 日 本

日本における考え方を知る上での参考情報と

* 弁理士法人グローバル・アイピー東京 代表弁理士
Akio TAKAHASHI

して、新規事項の追加に関する裁判例を調査分析した報告¹⁾があります。当該報告では、①構成要件を削除する補正、②構成を上位概念化する補正、③図面を根拠とする補正、④新たな用語を導入する補正、の観点で、新規事項の追加となる例／ならない例が紹介されています。

例えば、①構成要件の削除に関しては、作用効果と無関係な構成の削除が許容された一方、発明の必須要件の削除は許容されませんでした。

また、②構成の上位概念化に関しては、当初開示のない実施形態の導入や、明細書に記載はあるものの一般化されて使われていない用語の上位概念化は認められませんでした。

また、③図面を根拠とする補正に関しては、複数図面から総合的に読み取れる補正や、形状等図面から形式的に理解可能な補正が許容された一方、図面から機能的要素を抽出して補正することは許容されませんでした。

そして、④新たな用語の導入に関しては、課題に無関係な数値範囲の追加や、明らかな二者択一からの選択が許容された他、当初明細書に記載のない数値範囲でも当初明細書の記載をより限定する減縮が認められました。

このように、日本においては当初明細書への記載の有無だけでなく、作用効果との関係等から総合的に新規事項の追加に当たるかが判断されています。

(2) 米 国

米国では、特許法112条(a)に発明の記述要件(Written Description Requirement)として、「明細書は、…発明…の説明を含まなければならない」と規定されています。また、特許法132条(a)に「補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。」と規定されています。条文上、新規事項(New Matter)という文言が登場するのは特許法132条(a)で

すが、クレームの補正が認められるか否かは、特許法112条(a)の発明の記述要件で判断されます。

したがって、明細書へ新規事項の追加は特許法132条(a)に違反するものとして形式拒絶(Objection)を受けるのに対し、クレームへ新規事項の追加は特許法112条(a)の発明の記述要件に違反するものとして実体拒絶(Rejection)を受けることとなります²⁾。実体拒絶に対しては、最終的に審判部(PTAB: Patent Trial and Appeal Board)への審判請求(Appeal)が可能であるのに対し、形式拒絶に対しては、嘆願書(Petition)の提出は可能であるものの、審判部への審判請求は認められません。

審査基準(MPEP: Manual of Patent Examining Procedure)によれば、発明者がクレームされた発明を出願日に所有していたか否かという観点で、発明の記述要件が判断されます。そのため、出願当初明細書等の文言に制限されることなく、補正の自由度は日本よりも高いです。例えば、①構成要件の削除、②構成の上位概念化、③図面を根拠とする補正、④新たな用語の導入のいずれも、日本よりも認められやすいです。

(3) 中 国

中国では、新規事項の追加について「…出願書類に対する補正は、出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない」(特許法33条)と規定されています。条文の規定は、日本の特許法17条の2第3項と同様と言えます。

一方、「出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲」について、審査指南には「出願当初の明細書及び特許請求の範囲の文字どおりに記載された内容」と、「出願当初の明細書及び特許請求の範囲の文字どおり記載され

た内容及び明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む」との基準が記載されています³⁾。これは、現在の日本の基準よりも厳しいと言えます。例えば、③図面を根拠とする補正は、中国では認められない可能性が高くなります⁴⁾。また、④新たな用語を導入する補正も、日本に比べると認められにくくなります。

(4) 欧州

欧州では、新規事項の追加について「欧州特許出願又は欧州特許は、出願時の開示内容を超えるように補正されてはならない」(EPC123条(2))と規定されています。条文の規定は、日本の特許法17条の2第3項と同様と言えます。また、異議申立段階など欧州特許付与後の補正について、「欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない」(EPC123条(3))と規定されています。

一方、「出願時の開示内容」について、審査基準には、「直接的かつ一義的(directly and unambiguously)に導き出せる事項」⁵⁾と記載されています。これは、平成6年の日本の審査基準や中国の審査指南に近いように思われますが、実際には欧州の補正要件の方がかなり厳しいと考えられています。これは、欧州では、「出願時の開示内容」について、他国に比べて厳格に判断されることが多いためと考えられます。以下、欧州特有のポイントを紹介します。

1) 中間的一般化

出願時クレームがA + B + C、実施形態としてA + B + C + D + Eのみが開示されていた場合、クレームをA + B + C + Dとする補正①は、EPC123条(2)違反となる可能性があります。構成要件A, B, C, D, Eのそれぞれが出願時の明細書等が開示されていたとしても、構成要件A, B, C, Dの組合せが出願時の明細書等が開示されていたか否かで判断されます。補

正①のように、実施形態の構成要件の組合せの一部のみを抜き出す補正は、中間的一般化(Intermediate Generalization)と呼ばれます。

また、出願時クレームがA + B + C、実施形態1としてA + B + C + D、実施形態2としてA + B + C + Eが開示されていた場合、クレームをA + B + C + D + Eとする補正②も、EPC123条(2)違反となる可能性があります。構成要件A, B, C, D, Eのそれぞれが出願時の明細書等が開示されていたとしても、構成要件A, B, C, D, Eの組合せが出願時の明細書等が開示されていたか否かで判断され

ます。欧州では、①構成要件の削除、②構成の上位概念化、③図面を根拠とする補正は、中間的一般化に該当することが多くなります。

2) EPC123条(2)-(3)トラップ

上記の補正①、②について、審査段階ではEPC123条(2)違反を看過されて登録になり、その後、例えば異議申立において、審査段階における補正がEPC123条(2)違反であったことが問題となる場合があります。

このとき、補正①の場合、クレームをA + B + C + D + Eに補正することにより、EPC123条(2)違反を解消することが可能です。これに対して、補正②の場合、EPC123条(2)違反を解消するためには、クレームをA + B + C, A + B + C + D, A + B + C + Eのいずれかに補正する必要があるところ、いずれの補正も保護を拡張するものとなり、EPC123条(3)違反となってしまいます。これは、EPC123条(2)-(3)トラップと呼ばれています。

3) 2リスト

マーカッシュクレームを用いる化学系の発明で、置換基R 1がA, B, C, Dよりなる群から選択されるものだとします。以下、これをR 1 = {A, B, C, D} と表記します。

R 1 = {A, B, C, D} の出願時クレーム

から単独要素Dを削除し、 $R1 = \{A, B, C\}$ とする補正は、補正要件を満たします。

図1に示すように、シングルリストの出願時クレームは、A、B、C、Dの4つの単独要素を個別(Specific)に開示しています。そのため、補正クレームにおけるA、B、Cの3つの単独要素は、出願時クレームの開示内容を超えません。

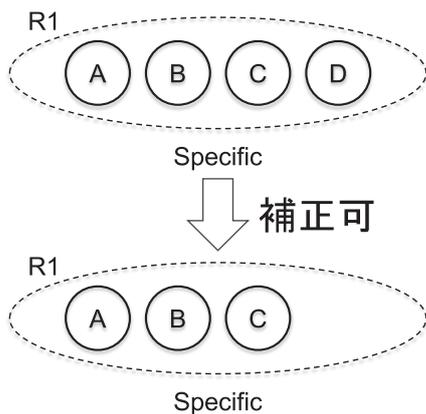


図1 シングルリスト (個別→個別の補正)

続いて、2つ以上のリストを含む場合です。 $R1 = \{A, B, C, D\}$ 、 $R2 = \{X, Y, Z\}$ の出願時クレームからリストR1の単独要素Dを削除し、 $R1 = \{A, B, C\}$ 、 $R2 = \{X, Y, Z\}$ とする補正は、補正要件を満たします。

図2に示すように、2リストの出願時クレームは、AX、AY、AZなど12個の組合せ要素を個別に開示するのではなく、これら12個の組合せ要素を包含する概念を包括的(Generic)に開示しています。補正クレームも図2に示す9個の組合せ要素を個別にクレームするのではなく、これら9個の組合せ要素を包含する概念を包括的にクレームしています。そのため、補正クレームは、出願時クレームの開示内容を超えません。

これに対し、同じく $R1 = \{A, B, C, D\}$ 、 $R2 = \{X, Y, Z\}$ の出願時クレームからリストR2の単独要素Zを削除し、 $R1 = \{A, B,$

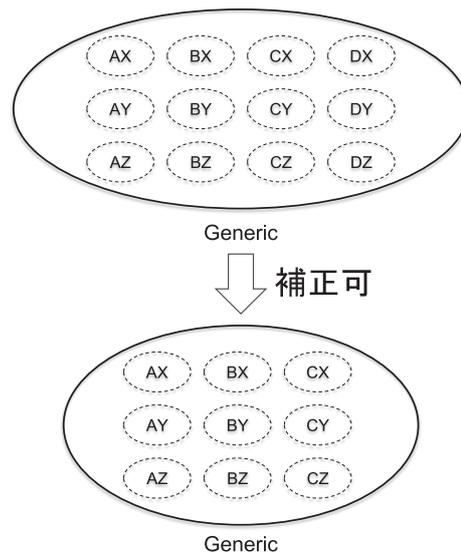


図2 2リスト (包括的→包括的の補正)

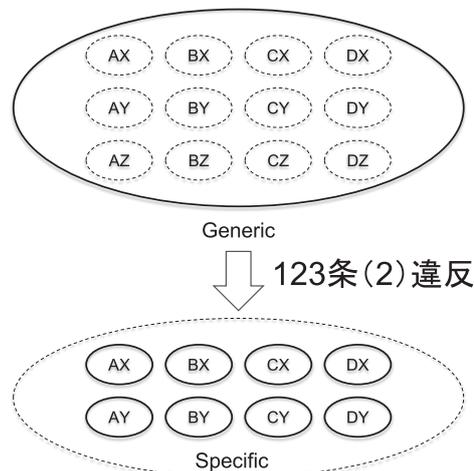


図3 2リスト (包括的→個別の補正)

$C, D\}$ 、 $R2 = \{X, Y\}$ とする補正は、EPC123条(2)違反となります。

図2と同様、図3に示すように、2リストの出願時クレームは、12個の組合せ要素を包含する概念を包括的に開示しています。しかし、補正クレームは、図3に示す8個の組合せ要素を包含する概念を包括的にクレームするのではなく、これら8個の組合せ要素を個別にクレームしています。すなわち、出願時クレームでは明確には見えていなかったAX、AYなどの8個の組合せ要素が補正によって明確に見えるよう

になったため、出願時クレームの開示内容を超えることとなります。

図2と図3は、出願時クレームは同じであるにもかかわらず、削除するリストの単独要素によって補正可否が変わります。これは、2リストにおいて、2つの単独要素しか含まないリストは、択一的な選択肢に過ぎず、3つ以上の単独要素を含むリストとの組合せ要素を個別に開示すると判断されるためです。

なお、補正によって、2リストのいずれかが1つの単独要素のみを含む場合は、シングルリストになります。例えば、 $R1 = \{A, B, C\}$ 、 $R2 = \{X\}$ と補正する場合は、出願時クレームでは明確に見えていなかった3個の組合せ要素AX, BX, CXを個別にクレームするシングルリストと判断されEPC123条(2) 違反になります。

4) Photographic Approach

欧州では、本願明細書の開示内容をかなり狭く認定されますが、引用文献の開示内容についても同様に狭く認定されます。「直接的かつ一義的に導き出せる事項」の根底には、Photographic Approachという考え方があります。

ここで、引用文献の「C₁-C₄ alkyl bromides」の開示内容について争われた欧州特許庁の審決⁶⁾を紹介します。C₁-C₄アルキルとの記載から、化学の当業者は、図4の8つの化合物を全て開示していると考えることが多いと思います。

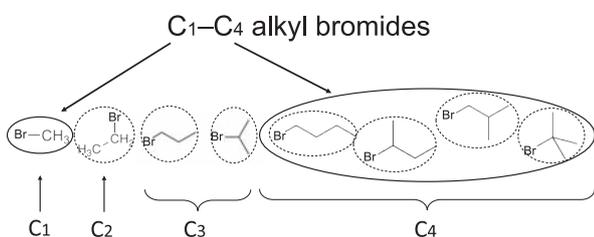


図4 Photographic Approach

しかし、審決では、実線で囲ったC₁のメチル基とC₄のブチル基のみを開示しており、破線で

囲ったC₂のエチル基とC₃のプロピル基については開示されていないと認定されました。更に、C₄のブチル基についても、破線で囲った4つの化合物を個別に開示しているのではなく、実線で囲ったブチル基を包括的に開示しているに過ぎないと認定されました。これは、「C₁-C₄ alkyl bromides」の文言から写真で見える（視覚的に把握できる）ようなメチル基（C₁）とブチル基（C₄）のみが開示されていると認定することから、Photographic Approachと呼ばれます。

欧州の新規事項に対する考え方は、他国とは大きく異なり、補正要件も厳しいです。しかし、引用文献の開示内容もPhotographic Approachで厳しく認定される結果、引用文献の記載内容によっては、欧州では他国よりも新規性や進歩性を主張しやすい場合もあります。

3. 目的外補正等

前章では新規事項の追加について説明しましたが、併せて補正時に考慮すべきこととして、目的外補正等についても以下概説します。

(1) 日本

日本では、新規事項の追加に該当しない補正であったとしても、最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正や、拒絶査定不服審判請求時の補正は、特許法17条の2第5項に規定されるものを目的とするものに限られます。具体的には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明以外を目的とする補正は、「目的外補正」として補正が却下されます。これは、迅速かつ的確な審査を行うために、最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設けられたものです。そのため、新規事項の追加とは異なり、目的外補正は、発明の内容に関する実体的な不備をもたらすものではないため、無効理由にはな

りません。

(2) 米 国

米国では、Final OA (Final Office Action : 日本でいう最後の拒絶理由通知に相当) に対する応答時の補正は、新規事項の追加だけでなく、新規争点 (New Issue) を追加する補正も認められません。補正により追加の調査が必要となるものは、新規争点の追加となります。新規争点の追加に該当する場合、審査官はその理由を説明する必要があります。

クレームを削除する補正、審査官から要求された補正、許可可能と判断された従属クレームを独立形式に書き換える補正などは、新規争点の追加に該当しませんので、Final OA に対する応答時の補正として認められます。これに対し、例えば、明細書のみに記載されていた限定を新たにクレームに追加する補正は、新規争点の追加と判断される可能性が高くなります。

(3) 中 国

中国では、拒絶理由通知に対する応答時の補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正では、拒絶理由通知や拒絶査定指摘事項に対する補正に限定されます (実施細則第51条3項)。但し、拒絶理由通知に対する応答後の補正については、審査官による裁量が大きいのが現状です。そのため、補正により審査官が全く異なる先行技術を調査する必要が生じるということになれば、拒絶理由通知等の指摘事項とは関係ない補正が認められることもあります。

4. おわりに

本稿では、主要国における新規事項について対比し、出願当初明細書等の内容が同じであったとしても、国によっては補正が認められにくい場合があることを説明しました。

なお、その他の注意点として、PCT出願で19条補正、34条補正などの国際段階での補正が移行国での補正要件を満たしていない場合、将来的に国際出願時のクレームに戻す必要が生じることがあります。そのため、国際段階で補正を行う場合は、移行予定国の補正要件も考慮することが好ましいです。例えば、補正要件の厳しい欧州への移行を予定している場合は、国際段階で補正を行わず、移行時に個別に自発補正を行う選択肢も考慮するのが好ましいでしょう。

複数国での補正を行う際に、本稿が皆様の検討の一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 「補正、訂正等の新規事項追加に関する考察－過去10年間の裁判事件の傾向及び事例の分析－」特許第2委員会第3小委員会、知財管理、63巻(2013年)11号 1729頁
- 2) Manual of Patent Examining Procedure § 608.04(a) Matter Not Present in Specification, Claims, or Drawings on the Application Filing Date [R-10.2019]
- 3) 審査指南第2部分第8章5.2.1.1
- 4) 審査指南第2部分第8章5.2.3.1
- 5) Guidelines for Examination in the EPO Part H Chapter IV 2.1
- 6) EPO Decision T181/82

(原稿受領日 2023年9月29日)