

担当：新宅

除くクレームとそのサポート要件の考え方を示す判例

「経口投与用吸着剤」事件

H21.3.31 判決 知財高裁 平成 20 年（行ケ）第 10358 号

無効審判「請求不成立」の審決取消請求事件：請求棄却（特許維持）

【概要】

特許法 39 条 2 項違反の拒絶理由を解消するために、所定の数値範囲を「除く」とする補正が、新規事項の追加には該当しないとして、無効審判の請求不成立（特許有効）の審決を支持した事例。

【特許請求の範囲】

＜本件特許＞

【請求項 1】（下線部の補正が今回の争点）

フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が 0.01～1mm であり、ラングミューアの吸着式により求められる比表面積が 1000m²/g 以上であり、そして細孔直径 7.5～150020nm の細孔容積が 0.25mL/g 未満である球状活性炭からなるが、

但し、式 (1)：
$$R = \frac{(I_{15} - I_{35})}{(I_{24} - I_{35})} \quad (1)$$

〔式中、 I_{15} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 15° における回折強度であり、 I_{35} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 35° における回折強度であり、 I_{24} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 24° における回折強度である〕で求められる回折強度比 (R 値) が 1.4 以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

＜別件特許＞

【請求項 1】

直径が 0.01～1mm であり、ラングミューアの吸着式により求められる比表面積が 1000m²/g 以上であり、そして式 (1)：

$$R = \frac{(I_{15} - I_{35})}{(I_{24} - I_{35})} \quad (1)$$

〔式中、 I_{15} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 15° における回折強度であり、 I_{35} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 35° における回折強度であり、 I_{24} は、X 線回折法による回折角 (2θ) が 24° における回折強度である〕

で求められる回折強度比 (R 値) が 1.4 以上である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。

【請求項 4】

熱硬化性樹脂を炭素源として製造される球状活性炭

からなる、請求項 1～3 のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤。

【争点】

同一出願人の同日出願（別件特許）にかかる 39 条 2 項（ダブルパテント）の拒絶理由を解消するために、「除く記載」を追加した補正が新規事項の追加（特許法 17 条の 2 第 3 項違反）に該当するか。

【裁判所の判断】

「39 条違反の拒絶理由に対して、「除く」クレームとする補正の適否」

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補正を行う場合、付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず、明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは、「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるということになる。

また、上記にいう「**除くクレーム**」を内容とする補正は、特許請求の範囲を減縮するという観点からみると差異はないから、先願たる第三者出願に係る発明に本願に係る発明の一部が重なる場合（特許法 29 条 1 項 3 号、同 29 条の 2 違反）のみならず、**本件のように同一人により A 出願と B 出願とがなされ、その内容の一部に重複部分があるため法 39 条により両出願のいずれかの請求項を減縮する必要がある場合にも、そのまま妥当すると解される。**

特許庁審査官が審査する際の審査基準には、上記にいう「除くクレーム」について定めているが、その趣旨は基本的に上記と同一と考えられる（ただし、「例外的に」とする部分を除く）。

「本件補正の適否に関する判断」

本件補正は、球状活性炭につき、R 値が 1.4 以上であるものを除くとするものである。

本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、**熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い**、これにより、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するものである。

別件特許は、球状活性炭からなる経口投与剤につき、その細孔構造に注目して、直径、比表面積のほか、最も優れた選択吸着性を示すX線回折強度を示す回折角の観点からこれをR値として規定し、この**R値が1.4以上であることを特徴としたものである**。別件特許は、球状活性炭に関し、本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず、また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして、このR値の観点から球状活性炭を特定したものである。

そうすると、球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において、そのR値が1.4以上であるときには、本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であることができる。そして、**本件補正は、このR値が1.4以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ、上記本件当初明細書の記載内容によれば、本件補正は、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認めるのが相当である**。そうすると、本件補正は、特許法17条の2第3項に違反するものではないから、補正要件違反の無効理由は認められない。

[検討]

《本件判決の意義》

本件判決は、引例に記載されている内容をクレームから除外するために、「〇〇を除く」のようなクレーム表現（いわゆる「除くクレーム」）に補正することの適法性が争われた事案である。

「除くクレーム」とする補正（訂正）の適法性に関しては、平成20年5月30日に知財高裁特別部（5人の裁判官による大合議体）による判決（平成18年（行ケ）第10563号、以下、「大合議判決」）が出されている。大合議判決においては、まず、補正の一般要件として「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**」に、補正は適法であると判示している。

その上で、「除くクレーム」については、「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」として、特許権者による補正が適法であると認めている。しかしながら、どのような場合に「特段の事情」により、「除く」とする補正が認められないかについて大合議判決は具体的に判示しておらず、裁判例の蓄積が待たれているところであった。

本件判決は、上記大合議判決以降、「除くクレーム」について知財高裁が判断した最初の事例であり、下

記の点において大合議判決の事案と異なっている。

①大合議判決では、特許法29条の2（他人の出願による拡大先願）の拒絶（無効）理由を回避する目的で「除く」としたのに対して、本件事案では**特許法39条第2項（同一出願人による同日出願）の拒絶理由を回避するために「除く」としている**。

②大合議判決では引例の実施例という「点」を除くものであったのに対して、本件事案では所定の**数値「範囲」を除く**としている。

③大合議判決では「除く」とする補正後のクレームに対応する実施例が存在したのに対して、本件事案では**「除く」とする補正後のクレームに対応する実施例が存在しない**。

本件訴訟において、原告（無効審判請求人）は、大合議判決の事案との上記相違点を中心に、本件の「除くクレーム」とする補正が不適法である旨を主張したが、結論として裁判所は、このような場合でも補正は適法であると判断している。このような事案においても、「除くクレーム」が適法であることが示された点において、本判決は、実務上の指針を与えるものと思われる。

《本件事案の経緯概要》

（1）本件特許および別件特許の内容

本件の被告（特許権者）は、同日出願の2件の特許出願を行い、別件特許出願は、X線による回折強度比（R値）が1.4以上であることを規定して、本件特許より先に特許査定を受けて登録となった。

一方、本件特許出願は熱硬化性樹脂（具体的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂）を炭素源とすることを規定するものであり、本件特許出願の明細書には、X線による回折強度比（R値）に関しては何の記載もなかった。

本件特許と別件特許の実施例に関する表（下記）によれば、本件特許の表2は別件特許の表2からR値に関する記載を省略したものであり、**両者の実施例および比較例の表面改質球状活性炭は同一の実験例に基づいている**ことが窺える。

＜本件特許 表2＞

	全酸性基 meq/g	全塩基性基 meq/g	α-アミラーゼ 残存量(mg/dL)		DL-β-アミノイソ酪酸 残存量(mg/dL)		選択 吸着率
			0.125g	0.50g	0.50g	2.50g	
実施例1	0.27	0.82	9.1	9.1	5.9	0.1	4.6
実施例2	0.21	0.65	9.0	9.0	7.4	1.3	2.6
実施例3	0.67	0.72	9.1	8.9	4.8	0.2	4.7
実施例4	0.72	0.57	9.0	8.9	5.6	0.4	4.0
参考例1	0.65	0.59	8.9	7.2	4.1	0.1	2.1
比較例1	0.67	0.54	8.5	7.2	5.24	0.14	1.7
比較例2	0.18	0.58	8.6	7.7	8.46	4.3	0.7

<別件特許 表2>

	全酸性基 meq/g	全塩基性基 meq/g	α-アミラーゼ 残存量 (mg/dL)		DL-β-アミノイソ酪酸 残存量 (mg/dL)		選択 吸着率	R 値
			0.125g	0.50g	0.50g	2.50g		
実施例 1	0.27	0.82	9.1	9.1	5.9	0.1	4.6	1.71
実施例 2	0.21	0.65	9.0	9.0	7.4	1.3	2.6	1.71
実施例 3	0.67	0.72	9.1	8.9	4.8	0.2	4.7	1.68
実施例 4	0.72	0.57	9.0	8.9	5.6	0.4	4.0	1.77
実施例 5	0.65	0.59	8.9	7.2	4.1	0.1	2.1	1.69
比較例 1	0.67	0.54	8.5	7.2	5.24	0.14	1.7	1.22
比較例 2	0.18	0.58	8.6	7.7	8.46	4.3	0.7	1.22

(2) 本件の補正

別件特許の登録後に、別件特許の請求項 4 と本件特許出願の請求項 1 とが実質的に同一の発明であることを理由に、本件特許出願は特許法 39 条 2 項（ダブルパテント）の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由が通知された。

このダブルパテントの拒絶理由に対して、被告は、別件特許の記載に基づいて、「但し、・・・回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭を**除く**」との記載等を本件特許出願の請求項 1 に追加する補正（以下、「本件補正」）を行なった。本件特許と別件特許の請求項の関係の概要を示すと、下表のようになる（○：クレームに包含される、×：クレームに包含されない）。

<本件特許>

炭素源	本件補正前 請求項 1		本件補正後 請求項 1	
	R 値		R 値	
	<1.4	≥1.4	<1.4	≥1.4
熱硬化性樹脂 (フェノール樹脂又は イオン交換樹脂)	○	○	○	×
ピッチ類	×	×	×	×

<別件特許>

炭素源	請求項 1		請求項 4	
	R 値		R 値	
	<1.4	≥1.4	<1.4	≥1.4
熱硬化性樹脂	×	○	×	○
ピッチ類	×	○	×	×

先に述べたように、本件特許と別件特許の実施例は同一の実験例に基づいている。そして、別件特許の表 2 を参照すれば、本件特許の実施例の球状活性炭の R

値はいずれも 1.4 以上であることが分かる。そのため、「**R 値が 1.4 以上である球状活性炭を除く**」とする本件補正によって、**R 値が 1.4 以上である本件特許の実施例はいずれもクレームから除外されたこととなり、補正後の請求項 1 に対応する実施例は 1 つも存在しない**ことが分かる。

この点に関して、被告は、本件補正と同時に、R 値が 1.4 未満である経口投与用吸着剤に関する実験報告書を提出し、イオン交換樹脂を炭素源とすれば R 値が 1.4 未満でも優れた選択吸着性を示すことを言及している。

本件補正後、記載不備の拒絶理由が通知されたが、これに対して、「熱硬化性樹脂」を「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂」に限定する補正がなされた結果、本件特許が登録された。

(3) 本件訴訟へ至る経緯

本件特許に対して、原告（無効審判請求人）は本件補正が新規事項を追加するものであるとして、特許庁へ無効審判を請求したが、特許庁は無効審判不成立（特許有効）の審決をした。本件訴訟は、この審決を不服として原告が知財高裁へ審決取消訴訟を提起したものである。

なお、本件訴訟とは別に、特許権者は、本件の無効審判請求人を被告として、本件特許に基づく侵害訴訟を東京地裁に提起している（*1）。

《大合議判決との相違事案に関する裁判所の判断内容》

(1) 同一出願人による同日出願を根拠とする「除く」クレームの適否

大合議判決においては、除くクレームに関して、「**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、・・・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。」として、除くクレームとする補正を認めている。

一方、本件事案においては、同一出願人による同日出願であるため、特許出願時において特許法 39 条 2 項の対象となる出願を認識していたことは明らかである。このような場合にも除くクレームが適法であるか否かが争われた。

裁判所は、大合議判決における特許法 29 条の 2 の場合と同様に、特許法 39 条の場合にも、「除くクレーム」を内容とする補正は特許請求の範囲を減縮すると

いう観点からみると差異はないとして、特許法39条違反の拒絶理由を克服するためにも「除く」とする補正が認められることを判示している。

(2) 数値範囲を「除く」とする補正の適否、実施例が出願当初明細書に存在しないことについて

本件補正では、「R値が1.4以上である球状活性炭を除く」として、数値範囲をクレームから除いている。このような補正は、出願当初明細書に記載のない、「R値が1.4未満である活性炭」のような数値限定を追加する補正と実質的に同じであるとも考えられる。

この点について原告は、別件特許では「R値が1.4以上であること」が選択吸着率の向上に意味があることを示しているのに対して、本件特許では、実験成績証明書の提出により、「Rが1.4未満」でも選択吸着率の向上があることを示していることから、本件補正は、「R値1.4未満でも1.4以上に劣らない選択的吸着率を示す」との新たな技術的事項を導入するものであると主張している。

これに対して、裁判所は、本件特許は球状活性炭の炭素源として、熱硬化性樹脂を用いることで、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて選択吸着性が向上するという効果を奏するものであり、別件特許のように、R値の観点から規定したものではないと認定している。その上で、被告が提出した実験報告書を参酌すれば、**「R値1.4以上のものの方がR値1.4未満のものよりも選択吸着率が高い」という傾向(別件特許の内容)と、「炭素源として、熱硬化性樹脂を使用したものは、R値の大小にかかわらず、ピッチを炭素源としたものよりも選択吸着率が高い」という傾向(別件特許の内容)の両方が窺える**ことから、補正および実験報告書内容は、本件当初明細書の内容と矛盾するものではなく、当初明細書等に記載のない新たな知見を与えるものではないと判断して原告の主張を排斥している。

また、本件特許明細書にR値が1.4未満の実施例が存在しないことについても、本件はR値の観点から球状活性炭を規定したものではないから、発明未完成でもなく、サポート要件に違反するものでもないとして判断している。

《実務上の指針》

本件特許と別件特許は、同一の実験例から、「炭素源として、熱硬化性樹脂を使用したものは、ピッチを炭素源としたものよりも選択吸着率が高い」という材料に関する技術思想と、「R値1.4以上のものの方がR値1.4未満のものよりも選択吸着率が高い」という特性値(数値限定)に関する技術思想を抽出し、これらをそれぞれ別出願としたものである。

平成5年の審査基準では、「たとえ実施の態様が一部重複し得るとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない」として、技術思想が異なる出願間で、実施例同一によって特許法39条により拒絶することを否定している。平成12年改訂審査基準においても当該記載はそのまま存在しているが、その一方で、明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の発明が発見された場合には、「一応の合理的な疑い」を抱く場合として特許法39条に基づく拒絶理由が通知されることが追記された。

そのため、たとえ異なる技術思想を規定していたとしても、実施例同一であれば、「一応の合理的な疑い」によって、特許法39条の拒絶理由を受けることがあり得る。また、審査官が「一応の合理的な疑い」による拒絶理由を示された場合は、出願人が「両発明は同一でない」ことについて説明義務を負うこととなり、実施例同一の場合は反論が困難となるために、一方の出願については権利化を断念せざるを得ないような事態も発生し得る。

また、このような特許法39条の拒絶理由に対して、「除くクレーム」とする補正で対応する場合に、実施例が存在しなくなることによるサポート要件欠如の問題や、別件特許の範囲をいかに適切に「除く」か、という点については、明確な実務指針があるとはいえない状態であった^(*)2)。本件判決の事案は、このような同一出願人の特許法39条の拒絶理由に対して、「除くクレーム」を用いることによって、発明を適切に保護するという実務指針を示しているのではないかとと思われる。

一方で、本件特許と別件特許の明細書を見ると、材料面と特性面の両面から権利を取得するための工夫がなされており、これが効を奏して、「除くクレーム」とする補正が認められたように思われる。

まず、本件特許の明細書を参照すると、**炭素源として熱硬化性樹脂が好ましいとの記載に終始しており、R値に関しては何の記載もされていない**。仮に、本件特許の明細書に、別件特許と同様の「R値1.4以上が好ましい」といった記載が存在した場合にはどのような結論になったのかを検討してみる。

「除く」クレーム以外の一般的な補正において、本願明細書に、「1.4以上が好ましい」との記載がある場合に、クレームを「1.4未満」とする補正は、通常認められない。そして、大合議判決においては、「除く」とする補正も通常の補正と同様であり、「例外的」な扱いがされるものではない旨認定している。そうすると、別件特許の記載を根拠に「除く」と補正する場合であっても、本願明細書に「1.4以上が好ましい」と記載されていれば、「1.4以上を除く」(＝「1.4未満」と同義)の補正は認められなかったのではな

いかと思われる。

これに対して、本件事案においては、本件明細書に「R値」に関する記載が存在しないことから、「R値が1.4以上である球状活性炭を除く」との補正は、単に別件特許との重なりを除く補正であり、新たな技術事項を導入するものではないとして、補正が認められている。

次に、別件特許の明細書を参照すると、段落【0018】には、以下のような記載があり、炭素減として熱硬化性樹脂が好ましいとしながらも、**ピッチ類を用いた場合でも、R値が1.4以上を達成できることが記載されている。**

「本発明者が見出したところによれば、回折強度比（R値）が1.4以上の球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、例えば、従来の経口投与用吸着剤の炭素源として用いられてきたピッチ類に代えて、炭素源として熱硬化性樹脂を用いることにより調製することができる。あるいは、従来の経口投与用吸着剤同様に、炭素源としてピッチ類を用い、不融化处理の工程で架橋構造を発達させ、炭素六角網面の配列を乱すことにより調製することができる。」

また、ピッチ類を用いてR値を1.4以上とした実施例は存在しないものの、段落【0026】～【0031】には、ピッチ類を用いてR値を高める方法が記載されており、ピッチ類を用いた場合についても実施可能要件を満足するための配慮がなされている。

同一の実験例に基づく同一出願人の同日出願では、リクレーム部分以外の明細書の記載が同一であり、クレームのみが異なっているようなものも時折見かける。本件事案においても、本件特許と別件特許の記載には重複箇所が多数存在している。しかし、その一方で、前述のように、**本件特許と別件特許とは、それぞれ材料に関する技術思想と特性値に関する技術思想とを別個に抽出していることが伺えるように、明細書の記載が変更されている**ように思われる。

このように、同一の実験例に基づいて、材料と特性の両面からの権利取得を目指す場合には、出願時には材料に関する技術思想と特性値に関する技術思想とが別個の技術思想であることが窺えるように明細書を作成し、審査段階において特許法39条の拒絶理由が示された場合には、重複部分については、一方の出願から「除く」とする補正を活用することによって、適切な権利化を図ることが可能になると思われる。

(※1) 本件訴訟の被告（特許権者）は、本件訴訟の原告らと相手に、フェノール樹脂を炭素源とするR値が1.01である経口投与用吸着剤（商品名「メルクメジン」）の製造販売行為が本件特許を侵害するとして、その差止めおよび損害賠償等を求める裁判を東

京地裁に提起していました（東京地裁 平成19年（ワ）第3494号 特許権侵害差止等請求事件）。平成21年8月27日にその判決が言い渡され、東京地裁は本件判決と同旨により、本件補正は適法であり、特許は無効とされるべきものではないと判断しています。また、東京地裁は、被告（本件訴訟原告）に対して、経口投与用吸着剤の製造販売の差止め、ならびに合計約9億4千万円の損害賠償請求金・補償金請求権の支払いを命じています。

(※2) 弊所梶崎弁理士・光吉弁理士執筆 「機能・特性等による物の特定を含む発明について特許法第39条を適用することの是非」 パテント 56巻5号45～50頁（日本弁理士会HPよりダウンロード可能）もご参照ください。

以上