

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第9講 除くクレーム

第1 はじめに

「発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックを製造する方法において、発泡剤として、

a) 1、1、1、3、3-ペンタフルオルブタン50質量%未満 (HFC-365mfc) および

b) ジフルオルメタン (HFC-32)；ジフルオルエタン；1、1、2、2-テトラフルオルエタン (HFC-134)；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも1つの他の発泡剤

を含有するかまたは該 a) および b) から成る組成物（但し、HFC-134a又はHCFC-141bを含まない）を使用することを特徴とする、ポリウレタン硬質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックを製造する方法。」¹というように、クレーム形式上、「除く」、「含まない」、「でない」等の表現により、「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「除くクレーム」という。

「除くクレーム」に関しては、除く表現を用いることに明細書に根拠がある場合と根拠がない場合の2つの場合があり得る。明細書に根拠がある場合には、特段、問題とするべき事情はないので、明細書に根拠がない場合に、どのような要件で補正、訂正が許容されるかどうかが問題となる。

第2 「除くクレーム」の補正・訂正要件

補正・訂正は、特許法上、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と規定されており（17条の2第3項、126条5項）、「除くクレーム」というクレーム表現を用いて、補正・訂正をする場合であっても、この要件を充足することが特許法上、要求されていると理解される。この要件は、実務上、新規事項の追加の禁止と呼ばれている。

「除くクレーム」というクレーム表現による補正・訂正に関しては、ソルダーレジスト事件・知財高裁大合議判決²により示された適法要件が実務上は、妥当している状況にある。

1 特許第3949889号の請求項1である（下線挿入）。知的財産高等裁判所平成24年4月28日判決（判時2156号104頁、判タ1406号166頁）の対象クレームである。

2 平成20年5月30日判決（判時2009号47頁、1290号224頁）。