

特許付与後にクレームの訂正は可能か？ － 最高裁判所の判決 －



著者：Vladimir Biriulin¹

Nikolay Bogdanov²

編者：黒瀬 雅志³

はじめに

ロシアの特許法⁴には、特許付与後のクレーム訂正に関する規定が設けられていない。そのため、特許付与後にクレームを訂正できるか否かが不明確となっていた。この点についてロシア特許庁と知的財産裁判所の見解が異なったケースに対して、最近、最高裁判所の判決が下された。

【第1事例（裁判SIP－631/2017）⁵】

特許付与後にクレーム及び明細書の訂正が可能か

ロシアには、日本の訂正審判に相当する制度がないため、特許付与後にクレーム及び明細書を訂正する機会がない⁶。特許権者が特許クレームの訂正ができるのは、当該特許に対して無効審判請求がなされ、審判の審理において審判合議体⁷がクレームの訂正を提案した場合に限られる⁸。

本事案においては、審判合議体はクレーム訂正の機会を与えず、特許を無効と判断した。

第1事例に係る特許第2588634号⁹のクレーム

本件特許発明は、特定の成分の混合物を使用することで「セラミックプロパント¹⁰」を製造す

1 ロシア弁護士 Gorodissky & Partners

2 ロシア弁護士 Gorodissky & Partners

3 日本弁理士 Gorodissky & Partnersウラジオストク事務所顧問 ロシアの知的財産専門家が執筆した論文を、黒瀬が日本の読者向けに編集し、最近のロシア知財実務の動向を報告する。

4 民法典第4部第72章

5 知的財産裁判所2017年11月1日判決

6 書誌的事項あるいは明白な誤りを訂正することはできる（民法1393条4項）。

7 特許紛争評議会（Chamber of Patent Dispute）と呼ばれている。特許庁内に設けられ、審査部門の査定に対する不服申立、特許無効審判請求等の審理を行う。

8 「クレームを訂正することで特許が部分的にも有効である場合には、審判合議体は特許権者にクレームの訂正を提案しなければならない」（審判規則4.9）。

9 当該特許の出願日は2015年10月13日

るプロセスに関するものである。特殊な専門用語を用いて事件の叙述をより複雑にしないために、混合物の成分は簡略化して記述する。

[クレーム 1]

- －成分Aは混合物の質量の30－50%
- －成分Bは混合物の質量の50－70%
- －成分Cは混合物の質量の1－10%

[クレーム 2]

- －成分Aは混合物の質量の30－50%
- －成分Bは混合物の質量の50－70%
- －成分CとDの混合したものは混合物の質量の1－10%で、成分Dの含有量は0－100%

特許無効審判請求理由

- i) 発明は実施不能であり、「産業上の適用可能性」要件を満たしていない。
- ii) 当業者が実施するに足りるほどには開示されておらず、明細書の記載要件を満たしていない。

まず第1に、単に数学的な意味で、クレーム1とクレーム2において、混合物の成分の合計が、混合物の質量の100%以上になる状況を許容しているが、原則的にそれは不可能である。さらに、クレーム2では、成分CとDの混合物中に成分Dが不在（成分Dが0%）又はCが不在（成分Dの100%）という状況を許容しているが、これは論理的に誤りである。

第2に、成分Bの含有量に関連する実施例が明細書に記載されていない。実際には、明細書に記載されたすべての実施例で、成分Bの含有量は47－48%であり、クレームに示されているような50－70%ではない。

特許庁（審判合議体）の判断

特許庁は、発明が進歩性を有しないという無効審判請求理由を認めなかったが、上記したi)、ii)の論拠については認め、当該特許クレームのすべてを無効とする判断を下した。

無効審判の審理において、特許権者は、クレームと明細書の不備は些細なこと（insignificant）であることを主張し、クレームと明細書の訂正の機会を与えるよう求めたが、無効審判を審理する審判合議体はそれを認めなかった。

訂正の機会を認めない理由として、特許庁は、従属クレームの中の特徴を独立クレームに含めても審判合議体の結論の根拠となった原因を排除できないので、審判合議体はクレームの訂正を許可しなかった旨を特筆した。

知的財産裁判所の判断

特許権者は、特許庁による特許無効審決の取消を求めて、知的財産裁判所に提訴した。

裁判所においては、クレーム及び明細書の記載に不備があることが特許審査において見過ごされ、瑕疵ある特許が付与された場合に、特許がその後、その瑕疵を理由として無効とされることについての是非が争われた。

10 Ceramic Proppant:非在来型石油・ガス資源抽出の手法である水圧破碎に用いられる材料

裁判所は以下の理由により、特許庁の判断は容認できないとした。

すなわち、特許庁が業務遂行にあたり注意を欠いたため、出願明細書及びクレームの記載要件違反を発見できず、出願人に通知することなく、また特許査定がなされる前に出願人に明細書やクレームを補正する機会を与えなかった。さらに、特許に対する無効審判請求の審理段階で、特許権者にクレーム及び明細書を訂正する機会を与えなかった。特許庁は、記載不備に関する認識が無効審判を審理するときに初めて生じた理由と、特許無効の結論に至った理由を説明すべきである。

また裁判所は、民法¹¹の規範をロシアが加盟している国際条約（特に工業所有権保護に関するパリ条約と特許法条約¹²）との関連で解説し、以下の結論を下した。

「特許出願に関する査定が下される前に出願明細書及びクレームを補正することが法律で認められている¹³。この補正する権利は、特許庁から関連の照会があることを条件としているので、そのような照会がなかった場合には、権利付与後、特許が無効化される恐れがある場合、特許権者は訂正する権利を有する。ロシア特許法における関連規定に存在するギャップは、権利者がそのような権利を持たないことを意味するものではない。本件における特許庁の解釈は、上記の国際条約で想定されている特許法の基本原則と国際標準に反するものである。」

裁判所は、特許庁は審理において、クレームの訂正によっても、特許を無効化するための根拠となった原因を排除できないことを証明していないと指摘した。

また裁判所は、審判規則4.9に則り、特許権者からクレーム及び明細書を訂正する権利を奪うことはできないとの見解を示した。

このように知的財産裁判所の見解によれば、特許無効審判の審理を行う際に、特許クレーム及び明細書の訂正は認められるべきである。

知的財産裁判所幹部会¹⁴の判断

特許庁はこの判決を不服として知的財産裁判所幹部会に控訴し、以下のように主張した。

特許法並びに審判規則には、無効審判請求の審理を行う際に、特許権者がクレーム及び明細書の訂正を行うことは認めていない。また本件特許明細書には発明が十分には開示されていないので、クレームの訂正により特許が無効であるという結論を変えることはできない。

知的財産裁判所幹部会は、上記特許庁の主張に同意し、知的財産裁判所の第1審判決を覆し、特許無効の審決を支持した。その理由として、特許付与後の無効審判請求の審理において、特許クレーム及び明細書を訂正することは、法律および規則において認められておらず、また特許法条約の規定を本件に直接適用することはできないとした。

最高裁判所の判断

特許権者はこの知的財産裁判所幹部会の判決を不服として、最高裁判所に上告した。最高裁判所は上告を受理し、本件は最高裁判所の経済紛争司法評議会（Judicial Chamber on Economic Disputes）において審理されることになった。

最高裁判所は、審理の結果、知的財産裁判所幹部会の判決を覆し、知的財産裁判所の第1審判

11 民法典第4部

12 特許法条約第10条2項

13 民法1378条1項

14 知的財産裁判所内に設けられた破毀審。知的財産裁判所の判決（審決取消訴訟は第1審判決）に不服がある場合には、同裁判所内に設けられた幹部会に控訴することができる。

決を支持した。

最高裁判所は、判決において以下のことを指摘した。

特許庁は、特許無効審判の審理において、特許の本質的な特徴が何であるか、またクレームに記載された成分Bの質量の、実施例に記載された数値からの逸脱がクレームされた技術結果に影響するか否かを検討しなかった。

さらに最高裁判所は、本件において特許法条約10条2項の規定¹⁵が直接適用可能であるとした。

このように最高裁判所は、知的財産裁判所の第1審で判示されていること、すなわち審判規則4.9を適用し、特許権者は、発明の本質が変更されない限り、特許のクレーム及び明細書の訂正を行うことが可能であることを確認した。

特許庁における再審理

最高裁判所が、特許庁の無効審決を取り消すとした知的財産裁判所の第1審判決を支持したため、本件は特許庁（審判合議廷）において再審理されることになった。

再審理において、特許権者は明細書の補足説明を提出すると共に、クレームを訂正した。

クレームの訂正は、成分Aと成分Bの質量の幅の変更（Aは30－50%から30－49%に、Bは50－70%から50－69%に）と、成分Dの含有量の幅の変更（0－100%から1－99%に）から成っていた。

このような訂正により、混合物の成分が全体で100%を超えたり、成分CかDのどちらかが両者の混合物中に含有されないといったような以前の特許クレームの欠点が除去された。

特許庁は、この訂正クレームに対し新たな特許を付与した¹⁶。

本事案において、最高裁判所は、特許付与後においても「クレームを訂正することで特許が部分的にも有効である場合には、審判合議体は特許権者にクレームの訂正を提案しなければならない」とする審判規則4.9が適用されるべきであるとし、特許無効審判においてという制限はあるものの、特許付与後にクレーム及び明細書の訂正が認められるとの判断を示した。

【第2事例（裁判SIP－166/2018）】

特許付与後に明細書に記載された技術的特徴をクレームに追加することは可能か

第2事例に係る特許第2358762号

本件特許は、TNF α 阻害薬への異常な反応に苦しむ患者の自己免疫疾患の治療方法に関するものであり、以下のクレームからなる。

1：阻害剤TNF α に対し異常な反応を示す哺乳動物の関節リウマチを治療するため、CD20抗体を使用する。抗体は、2回の静脈内投与として1000mg投与する。

2：阻害剤TNF α に対し異常な反応を示す哺乳動物の関節リウマチ治療薬を製造するため、CD20抗体を使用する。抗体は、配列番号1及び2で表される可変ドメインを含むヒト化抗体2H

15 [取消そうとし、又は無効にしようとする場合において意見を述べ、補正し、又は訂正するための機会] 特許に関しては、取消そうとし、又は無効にしようとするについて、合理的な期間内に、意見を述べる機会並びに関係法令に基づいて認められる場合には補正し、及び訂正する機会を権利者に与えることなく、その全部または一部を取消、または無効にすることができない。

16 2019年5月20日審決

7 v16である。

特許無効審判での判断

ロシア企業（Biocad社）は、本件特許は進歩性を有しないとして無効審判を請求した。審判合議体は、審判請求人のこの主張に賛同し、特許権者（Genetec社）に対しクレームの訂正を提案した。それに従い特許権者は、本件特許明細書に記載されている「1日目と15日目に」という特徴事項をクレーム1に追加した。しかし、審判合議体は、このような訂正は新規な発明を創造することになるという理由で訂正を認めず、その結果として本件特許は無効と判断した。

知的財産裁判所の判断

特許権者は、この審決を不服として知的財産裁判所に審決取消訴訟を提起した。

特許権者の主張は以下の通りである。

本訂正は、特許明細書に記載された「1日目と15日目に」という文言をクレームに追加しただけであり、特許庁が純粋に形式的な考察に基づいて提出したクレームを受理しなかったことは不当である。

しかしながら裁判所はこの主張を認めず、特許庁の審決を支持した。その理由として、以下のような見解を示した。

特許権の法的保護の範囲は審査の段階で決定され、その段階での変更は発明の本質を変えない限りいかなるものでも可能であり、それには以前クレームになかったが明細書に記載されていた特徴を新たにクレームに加えることも含まれる。付与された特許に対する無効審判請求の段階では、特許の中の特許対象物が評価される。特許には、発明の本質を開示し、法的保護の範囲を決定するクレームが含まれる。

特許付与後の段階で許可されるのは、特許の法的保護の範囲を拡大することではなく、すでにクレームに含まれていた特徴に基づいたクレームの訂正のみであり、事実上これは法的保護範囲の制限を意味する。クレームの特徴を、明細書に記載された特徴、即ちクレームにはなかった特徴で置き換えることは、新しい発明を請求する結果となる。その新しい発明は審査を受けておらず、それに対する特許も付与されていない。その新しい発明は、以前特許付与されたものと認識されていなかった。したがって、こうした変更をクレームに加えることを許可することは、新しい発明の保護を許可することになる。

このような考察により、明細書に記載された特徴をクレームに追加する訂正は、特許付与以前においてのみ可能である¹⁷。

上記の理由により、知的財産裁判所は、本件特許クレームに、明細書に記載された特徴事項である「1日目と15日目に」を追加することは許可されず、特許を無効とした特許庁の審決は維持されるとの判決を下した¹⁸。

総括

特許付与後のクレームの訂正に関して、2019年に最高裁判所及び知的財産裁判所により2つの判断が示された。

17 この法的立場は、すでに裁判SIP-32/2015（2015年11月7日判決）の判決において知的財産裁判所幹部会が示している。

18 判決日は2019年8月

その１：

クレームを訂正することにより、特許が部分的にでも有効であるのであれば審判合議体は、クレームの訂正を提案すべきである。

通常は、この訂正は、特許を許可することができないクレームを除去すること、従属クレームに記載された特徴事項を独立クレームに追加することなどである。

その２：

特許付与後に、クレームには記載されず、明細書に記載された事項を追加する訂正は認められない。

実務的には、ロシア特許出願においては、特許付与後のクレームの訂正を考慮し、複数の従属クレームを作成しておくことが重要である。

上記のように、裁判所は、特許付与後のクレーム訂正についての見解を示し、今後は特許無効審判の段階でのクレーム訂正が認められやすくなると思われる。しかしながら、審判合議体がより明確な判断を下せるよう、特許付与後のクレーム訂正に関する法律の整備が望まれる。

以 上