

日本の特許出願が遭遇する

欧州の袋小路

第7回 減縮にみえる拡張補正

山下 耕一郎／生野 敬明

日本出願を基礎とする欧州特許庁（EPO）での特許出願が、審査実務で直面する対応困難な拒絶理由および異議理由について、出願明細書を作成する日本の専門家と、中間応答を対応する欧州の専門家とが対話し、日本における出願からの問題回避策を検討する。

1. 日本からの問題提起（山下）

特許出願人は、拒絶理由への対応などで、引用された先行文献との相違点が認められるよう構成要件を限定する補正を行い、新規性を確保することがある。補正は、出願当初の明細書に開示された事項の範囲内で行われることが求められる。つまり、補正による新規事項追加は認められない。これまで本連載では、新規事項追加の禁止をテーマとした題材を取り上げてきたところである。

特許の権利化後、クレームを補正する場合、前述の要件に加えて、クレーム範囲の拡張が禁止される（日本の特許法においては、特許権付与後に行われる変更は「訂正」と呼ばれるが、欧州特許条約の条文では、権利化前後に関係なく「amendment（補正）」と称されるため、本記事では「補正」と記載する）。

典型的には、構成要件を削除する補正が拡張に該当するが、この場合、ある製品に係る事業の準備を行っていた第三者にとっては当該製品が権利範囲に含まれることとなり、不測の不利益が生じるおそれがある。したがって、補正が拡張に該当するか否かは、新規事項追加とは異なり、その補正後に、従前のクレームに含まれていない範囲を包含するかどうかという観点で検討される。

今回は特許の権利化後の補正におけるクレーム範囲の拡張の禁止について議論する。

今回の仮想事例

下記のクレームおよび明細書の記載を含む特許出願について特許査定を受けた。当該特許に対して、欧州特許庁において第三者より異議申立てが請求された。

＜特許査定時のクレームおよび明細書＞

【請求項1】

40質量％～60質量％のモノマーA、
30質量％～50質量％のモノマーB、および
重合開始剤、
を含有する硬化性組成物。

【発明を実施するための形態】

【明細書】

【0010】

モノマーAとしては、例えば、モノマーA1、モノマーA2、モノマーA3、モノマーA4などが挙げられる。これらのなかでもモノマーA1が好ましい。

【0011】

モノマーAの含有量は、硬化性組成物に対して、好ましくは40質量％～60質量％であり、より好ましくは42質量％～58質量％であり、さらに好ましくは45質量％～55質量％である。

【0020】

モノマーBとしては、例えば、モノマーB1、モノマーB2、モノマーB3、モノマーB4などが挙げられる。これらのなかでもモノマーB1が好ましい。

【0021】

モノマーBの含有量は、硬化性組成物に対して、好ましくは30質量％～50質量％であり、より好ましくは32質量％～48質量％であり、さらに好ましくは35質量％～45質量％である。

・異議申立て

異議申立てで、相手方から提示された引例D1は、下記の実施例を開示する。

<D1の実施例1の組成>

- ・60質量%のモノマー A4
- ・40質量%のモノマー B1
- ・モノマー A4およびモノマー B1の合計量100質量部に対し、0.1質量部の重合開始剤

・特許権者が検討する対応案

引例D1との関係で新規性を確保するため、特許権者は以下の補正を検討している。

【請求項1】

40質量%～60質量%のモノマーA1、
30質量%～50質量%のモノマーB、および
重合開始剤、
を含有する硬化性組成物。

上記の補正は、モノマーAを下位概念のモノマーA1に減縮している。この場合、一見するとクレーム範囲を限定的に減縮する補正に思われ、拡張には該当しないようにも感じられるが、実際どうなのか。

<日本における実務>

日本の審査段階における補正では、特許請求の範囲を拡張する場合であっても、それが新規事項追加に該当しない限り認められる。しかしながら、無効審判や異議申立て、訂正審判などの特許査定後の手続きでは、特許請求の範囲の拡張は認められない（特許法126条6項）。これは特許権の技術的範囲の拡張によって、第三者に不測の不利益を与えないようにするためである。

2. 欧州からの実務解説 (Hoffmann Eitle)

欧州でも、審査段階において特許請求の範囲を拡張する補正は、新規事項追加に該当しなければ認められうる。しかし、

異議申立てや限定手続き（特許査定後に、特許権者が自発的にクレーム範囲を減縮する手続き。例えば新たな先行文献が見つかった場合、自発的にクレーム範囲を減縮することで異議申立てや無効訴訟を回避できる可能性がある）といった特許査定後の手続きでは、クレーム範囲の拡張は認められない（EPC 123条3項）。これは、特許査定後の権利範囲の拡大を禁止することにより、第三者の利益を保護することを直接の目的としている。

3. 欧州と日本の対話

山下(Y)：権利化後の補正による拡張禁止については、日本も欧州も同じような規定となっているようですね。今回の仮想事例ですが、欧州特許庁における異議段階での補正は認められるのでしょうか？

生野(I)：一見前記の補正はモノマーAの範囲を減縮しており、クレーム範囲の拡張には当たらないように思えます。しかし、補正後の請求項1では含有量の限定がモノマーA1のみに適用されており、元の請求項1にあったモノマーA全体の含有量の限定はなくなっています。結果として、元の請求項1の範囲内には入らなかった以下のような組成物が、補正後の請求項1の権利範囲に入ってくることになります。よって前記の補正は、クレーム範囲を拡張する補正であるとして認められない可能性が高いですね。

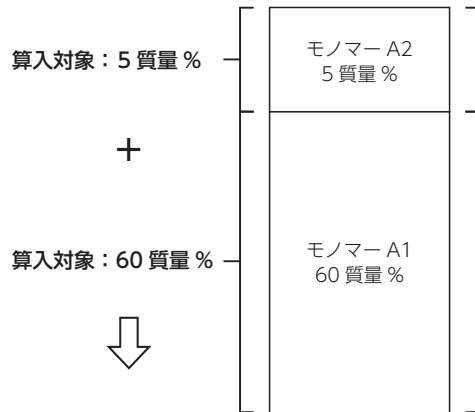
成分	含有量
A 1	60質量%
A 2	5 質量%
B 1	30質量%
B 2	4 質量%
重合開始剤	1 質量%

Y：確かにおっしゃるとおり、上記の組成の補正前後を見比べると、補正前はクレーム範囲外ですが、補正後はクレーム

仮想事例の補正前後の含有量の概念の変化

補正前の要件

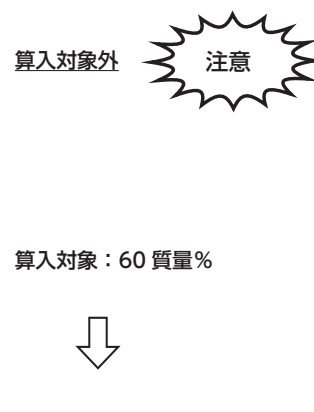
40 質量%～60 質量%のモノマー A



A 含有量合計:65 質量%
クレーム範囲: 外

補正後の要件 (仮想事例)

40 質量%～60 質量%のモノマー A1



A1 含有量: 60 質量%
クレーム範囲: 内

まうことになります (左図)。

Y: 対策としては、どのように補正すればよいでしょうか。

なにか、ちょっとした文言の工夫で問題は解消しそうにも思われますが、例えば下記の補正案 1 であれば、拡張の問題は生じないでしょうか。

I: はい、このような補正であれば、モノマー A 全ての含有量が限定されているため、クレーム範囲の拡張には当たらないと考えられます。この場合、モノマー A 1 の含有量は特に限定されません。もし

ム範囲内と解釈できます。組成物の一成分を単純に下位概念化する補正によって、クレーム範囲の拡張が生じるケースがあったのですね。例えば第三者が前記組成の製品の実施を準備していた場合、クレーム範囲の拡張により、この第三者は不利益を受けることになります。

I: 仮想事例に示す補正のように、単純に「モノマー A」を「モノマー A 1」と文言修正することで、モノマー A に係る含有量の範囲については、その含有量として算入される対象成分の範疇が狭くなることで、補正前には算入の対象となっていた成分が外れ、上限・下限値の概念が変化してし

何らかの技術的效果がモノマー A 1 の含有量 (40 質量%～60 質量%) とひもづいており、この効果を進歩性の議論に活用したい場合、下記の補正案 2 のような補正が効果的であると考えられます。このように特定成分の合計含有量を限定すれば、クレーム範囲の拡張には当たらないことが EPO 審判部の判例 (T 1360/11) で示されました。

Y: 今回の仮想事例では、補正により、従前のクレームにおけるモノマー A の“総含有量”の数値限定が外れていることになるので、限定を外さないように表現することが重要だと理解しました。

補正案 1:

【請求項 1】

40 質量%～60 質量%のモノマー A、
30 質量%～50 質量%のモノマー B、および
重合開始剤、
を含有する硬化性組成物であって、
前記モノマー A が、A 1 を含む、硬化性組成物。

補正案 2:

【請求項 1】

40 質量%～60 質量%のモノマー A 1、
30 質量%～50 質量%のモノマー B、および
重合開始剤、
を含有する硬化性組成物であって、
モノマー A の含有量の合計が 40 質量%～60 質量%である、
硬化性組成物。

I：欧州の異議申立ての段階では、補正の文言が拡張になっていないか注意する必要があります。欧州特許庁の実務においては、今回のテーマに示すような形式の補正が、拡張に当たるとして認められなかった事例が知られているので、比較的攻撃されやすい補正とお考えいただいてもよいでしょう。またこのような補正は、特に意識していないと、うっかり行ってしまう可能性が比較的高いものでもあると思います。したがって、含有量が限定されている成分を下位概念化する補正では、クレームの文言には特に注意が必要です。

Y：当たり前のことですが、異議申立ての段階では、補正が拡張に該当しないかどうか現地代理人に確認してもらうのが大切ですね。その他、このように減縮と思われるような補正が、拡張に当たるとされるパターンはありますか？

I：例えばモノマーAの物性値（分子量や粘度など）を限定する場合でも同様に、クレーム範囲の拡張だと判断される可能性があります。

Y：確かに、モノマーAの物性値が減縮されても、補正前の“モノマーA”の範疇に含まれていた物が、補正後の範疇から外れることで、上限・下限値の概念が変化することになりそうです。例えばモノマーAが所定の置換基xを有することを規定した場合にも、単純に「40質量%～60質量%の置換基xを有するモノマーA」と文言を減縮すると、置換基xを有さないモノマーAが、含有量の算出対象から外れ、上限・下限値の概念が変化します。

I：そうですね。ところで、日本の場合、今回の仮想事例のような補正が認められなかった先例はありますか？

Y：日本の実務でも、異議申立て、特許無効審判における訂正請求または訂正審判などの実質上特許請求の範囲を拡張する訂正が認められない状況下において、今回の仮想事例は、訂正要件違反と判断される可能性はあると考えます。ただし、日本においては、欧州特許庁の審決事例のように、よく知られた先例はないと認識しています。実際、今回取

り上げた事例のようなパターンが訂正要件においてどのように問題とされるかは、明らかではありませんが、同様のロジックを適用しうるので注意が必要だと考えます。

4. まとめ

今回の袋小路

異議申立ての段階において、含有量が数値範囲で限定されている構成成分の限定には注意。

袋小路に対する回避策

対策案1：上位概念成分の少なくとも一部が下位概念成分であることを限定する（例：補正案1）

対策案2：従前の上位概念の成分についての含有量の規定を残す（例：補正案2）

*補正時に減縮前の構成成分の含有量の限定が外れないように表現することで、クレームの拡張には該当しないようにする。

今回の仮想事例は、欧州特許庁での異議申立て時の対応で注意が必要な例である。単なる下位概念化と思われる補正であっても、表現によっては、要件違反となりうるため、補正の際には、現地代理人のチェックを受けるべきであろう。

やました こういちろう 弁理士法人イノベントピア 弁理士



東京工業大学大学院総合理工学研究科修了（専攻：化学）。大学院修了後、都内の特許／法律事務所を経て2025年に現事務所に入所。2022年に日本ライセンス協会の欧州問題ワーキンググループを立ち上げる（同WGリーダー）。

いくの たかあき Hoffmann Eitle特許法律事務所 欧州特許弁理士



東京大学大学院工学系研究科修士課程（専攻：化学システム工学）およびミュンヘン工科大学化学科博士課程（専攻：工業化学）修了。2019年に現事務所に入所。主に欧州特許庁における特許の権利化、異議申立てに従事している。