

インド特許法の基礎（第28回）

～クレームの補正～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドにおいてはクレームの権利範囲を拡大する補正は認められておらず、第59条に規定された要件、「補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは許可されない」を満たす必要がある。この拡大補正禁止要件について検討する。

2. クレームの補正要件

(1) クレームの補正は、その補正時期にかかわらず以下の要件を満たす必要がある（第59条①）。

- a) 権利の部分放棄，訂正若しくは釈明による方法によること。
- b) 補正は事実の挿入を目的とすること。
- c) 補正の効果として，補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することにならないこと。
- d) 補正後クレームが補正前クレームの範囲内に完全には含まれなければならないこと。

(2) 拡大補正禁止要件 d) の内容は必ずしも明確なものでは無い。審決例 0A/4/2009/PT/CH を挙げ，補正前クレームに記載されていない構成要素を追加する補正が認められないとする説明もある¹。以下，当該審決 0A/4/2009/PT/CH を検討する。

3. 審決例 0A/4/2009/PT/CH

(1) 経緯

審判請求人（特許権者）は，2001年12月3日，発明の名称「ダイヤモンド中の包有物の位置決定方法及び装置 (A METHOD AND APPARATUS TO LOCATING INCLUSIONS IN A DIAMOND)」とする特許出願²を行った（860/CHENP/2003）。当該特許出願について，2006年6月27日付けで特許が付与された（特許第201020号／以下，本件特許という）。

¹ DRAFT GUIDELINES FOR SEARCH AND EXAMINATION OF PATENT APPLICATIONS 2015

² PCT 出願（PCT/EP01/14466，国際公開 WO 02/46725）のインド国内移行出願

本件特許について被請求人は付与後異議申立を請求した。審判請求人は、付与後異議申立手続きにおいてクレーム及び明細書の補正申請を行った。しかし、異議部は、当該補正申請を拒絶し、2008年11月27日付けで本件特許を取り消した。

審判請求人は、特許取消命令を不服として知的財産権審判部に審判請求を行った。また、審判請求人は審判請求と共に、補正申請を行った。

(2) 発明の要旨

本件発明は、ダイヤモンド中の包有物の位置決定方法に関する発明であり、主要なクレームの内容は次の通りである。請求項4以下の詳細は省略する。

(仮訳)

請求項 1

ダイヤモンド中の包有物の位置決定方法において、
前記ダイヤモンドはホルダに固定され、
前記ホルダ上のダイヤモンドは、画像を取得するために所定角度から観測され、
前記ダイヤモンドの外表面に関する包有物の位置を決定するために、コンピュータで計算される2つのデータを得るための第2の観測が行われ、走査により包有物の位置が決定されることを特徴とする方法。

請求項 2

前記観測方向は、画像データを取得するために少なくとも1回変更され、
前記画像データは、三次元画像を計算するためにコンピュータに入力され、少なくとも2つの画像に対応する包有物の位置が画像データから計算される請求項1に記載の方法。

請求項 3

前記ホルダは前記ダイヤモンドと共に回転及び移動される請求項1に記載の方法。

(原文)

1. A method to localizing inclusions in a diamond, characterized in that said diamond is fixed on a holder
said diamond on the holder is observed under a predetermined angle to obtain an image
a second measurement is carried out to obtain two data to be calculated in a computer in order to localize the inclusion with respect to the outer surface of said diamond, the position of which is determined by a scan.
2. The method as claimed in claim 1,
Wherein the said direction of observation is at least changed one time in order, to obtain image data,

Wherein the image-data are fed into a computer to calculate a tridimensional image wherein the location of the or each inclusion is calculated out of image data, corresponding with at least two images.

3. The method is claimed in claim 2,
wherein the holder with diamond is rotated and translated

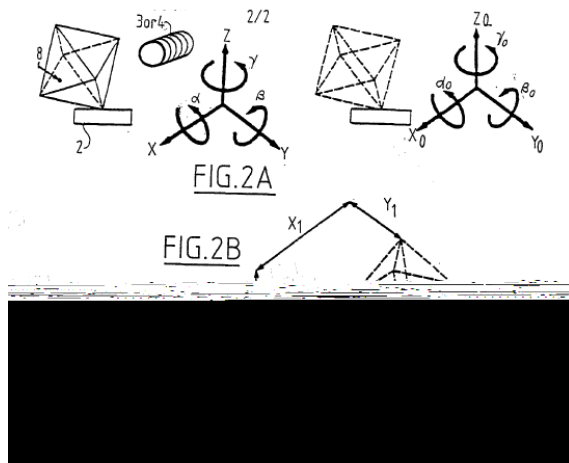


図 ダイヤモンド中の包有物の位置決定方法を示す概念図

(3) 補正の内容

審判手続きにおいて2011年8月24日に審判請求人が請求した補正申請の内容は以下の通りである。

(a) クレームの補正

クレームの補正内容は以下の通りである。ここではクレーム1の補正内容のみを示す。

1. A method to localizing inclusions in a diamond characterized that
said diamond is fixed on a holder,
said diamond on the holder is observed under a predetermined angle to obtain an image
a second measurement is carried out to obtain two data to be calculated in a computer in order to localize the inclusion with respect to the outer surface of said diamond, the position of which is determined by a scan,
wherein said observing, measuring and calculating comprises:
-taking a scan of the outer surface of the diamond at an arbitrary initial position $(X_0, Y_0, Z_0, \alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$;
-observing the inclusion in the diamond in at least a first and second direction of observation, wherein the translation and rotation for every direction of

observation (X1, Y1, Z1, α 1, β 1, γ 1, X2, Y2, Z2, α 2, β 2, 2γ) is registered with reference to the initial position,

-feeding the registered translations 44 and rotations, the scan of the outer surface and knowledge of the refractive index of the diamond in a computer to calculate a tridimensional image including the inclusion with respect to the outer surface, in order to localize the inclusion (8) with respect to the outer surface of said diamond (D).

当該補正によって、クレーム 2, 3 がクレーム 1 に統合され、観測、測定及び計算に係る具体的構成要素が付加された。具体的には、下記の構成要素が追加された。

- ・任意の初期位置(X0, Y0, Z0, α 0, β 0, γ 0)でダイヤモンドの外表面を走査し、
- ・少なくとも第 1 及び第 2 の観測方向からダイヤモンド中の包有物を観測して、全ての観測位置の初期位置に対する移動及び回転(X1, Y1, Z1, α 1, β 1, γ 1, X2, Y2, Z2, α 2, β 2, 2γ)が登録され、
- ・ダイヤモンド(D)の外表面に関する包有物(8)の位置決定を行うために、登録された移動及び回転、外表面走査、及びダイヤモンドの屈折率情報をコンピュータに入力し、外表面に関する包有物を含む三次元画像を計算する。

(b) 明細書の補正

また、上記クレームの補正に加え、明細書についても補正が行われた。補正事項の概要を以下に一部抜粋する。明細書の補正は、所定角度、補正係数等の実施可能要件の争いに関連して行われたものと考えられる。

- ・所定角度の定義
- ・反射率補正係数とスネルの法則に従った公式の導入
- ・コンピュータでの三次元画像の計算をサポートする記載の削除

(4) 争点

審判においては、異議申立の手續瑕疵、進歩性、実施可能要件、上記補正の可否が争われた。

(5) 知的財産権審判部 (IPAB) の判断

審判部は、上記補正について以下の通り認定し、当該補正申請を却下した。

(a) 明細書の補正

審判部は、明細書の上記補正が明細書における新規構成要素の追加になると認定した。

(b) クレームの補正

審判部は、補正後クレームが以下の構成要素を追加したことから、当初クレームの範囲を超えるものであると認定した。

- ・任意の初期位置で（ダイヤモンドの）外面の走査が行われる
- ・少なくとも2つのデータを取得し、初期位置に対する同データが登録される
- ・データがコンピュータに入力される（ダイヤモンド及び包有物の三次元画像を計算するために）
- ・移動及び回転の登録並びに外面走査
- ・ダイヤモンドの反射率の情報(knowledge)

審判部は、これらの構成要素のいずれも当初クレームにクレームされておらず、従って、上記補正によるかかる構成要素の追加は第 59 条により認められないと認定した。

4. 検討

(1) 補正却下の結論自体は妥当と考えられる。しかし、第 59 条の解釈及び適用方法は不明確であり、不適切であると考ええる。

(2) 補正によってクレームに追加された構成要素が単に当初クレームに記載されていなかった一事を持って、補正後クレームが補正前クレームの範囲内に完全には含まれなくなると認定し、第 59 条の要件を満たさないと判断しているとすれば、その解釈は妥当性に欠けると考える。

第 59 条は権利範囲の拡大補正を認めない旨を規定しているが、文言上、補正前クレームに無い構成要素を追加することを禁止する規定にはなっていない。構成要素を追加することそれ自体が禁止されていると解釈するのであれば、その理由を明らかにすべきであるが、その理由は明らかにされていない。一般的には、追加の特徴を補正前クレームに付加するだけの補正であれば、当該補正クレームが補正前クレームの範囲内に完全には含まれなくなるとは言えない³。デリー高裁は、明細書の範囲を、当初クレームに含まれるサブコンビネーション（構成要素の組合せと解される）に限定する補正は認められ、当初の付随クレームに当該サブコンビネーションが無いことそれ自体が補正を拒絶する理由にはならないと判示している⁴。このように、補正前クレームに無い構成要素を追加する補正を認めないとする解釈は、第 59 条の文言から読み取ることとはできず、高裁判決に整合しないことから、妥当性に欠けると考える。

また、クレームの構成要素を付加（内的付加及び外的付加）する補正が認められないとすれば、権利の部分放棄が適法な補正方法の一つとして認められているにも関わらず

³ Patent Law Fourth Edition, P. Narayanan, P149

⁴ Agc Flat Glass Europe Sa vs Anand Mahajan And Ors.

(第 59 条①), 事実上, 先行技術に対する差別化を図るための権利の部分放棄は極めて困難になる。権利の部分放棄によって権利の適切な保護を図る観点からしても, 構成要素の追加が禁止されると解釈することは妥当でないと考えられる。

(3) 本件について見てみると, クレーム 1 に追加された構成要素は, ダイヤモンド中の包有物の観測, 測定及び計算の方法を具体化又は明確化するものである。補正前後のクレーム 1 を見る限り, 当該補正は内的付加の補正であり, クレームの権利範囲を拡大する補正には見えない。なお, クレーム 2 との比較においては, 追加された構成要素の内容の一部は, クレーム 2 の構成要素と異なっていると思われる。

しかし, 包有物の観測, 測定及び計算に関わる明細書の記載が補正されており, 当該補正事項がクレームの権利範囲に影響を与えていると考えられる。明細書の追記及び削除が行われていることから, 明細書の補正が新規事項の追加に該当する点は妥当なものであり, 当初明細書の開示事項が変更され, その結果, 補正後クレームの範囲も, 当初明細書に基づく補正前クレームの範囲を超えていると考えることができる。審判部の判断の真意は不明であるが, このように考えると, クレームに追加された構成要素のいずれも当初クレームにクレームされていないとする審判部の認定も妥当なものと思える。

(4) まとめ

当初明細書のクレームに記載されていなかった構成要素を補正後クレームに追加する補正によって, 補正後クレームが補正前クレームの範囲内に完全には含まれなくなるという解釈は妥当性に欠けると考える。

しかし, 明細書の補正は新規事項の追加にあたり, その結果として補正後クレームも補正前クレームの範囲内に完全には含まれなくなるため, 上記補正申請を拒絶するという結論は妥当と考える (第 59 条①)。

(5) 補足

本件においては, 実施可能要件を具備しないとする被請求人の主張に反論するために, 審判請求人は明細書の補正を行っているようであるが, むやみに明細書を補正すべきでは無いと考える。クレームに記載された所定位置の定義や補正係数の意味は, 明細書の記載, 出願当時の技術常識から解釈できる範囲であり, 補正を行わずに反論する余地はあったと思われる。

また, 第 59 条の解釈の適否はともかく, 当初クレームに無い構成要素をクレームに追加する補正を嫌う審査官もいるようであり, 実務上の円滑な権利化を考えると, 補正前後で権利範囲が拡大していると誤解されないように, 発明の主要な構成要素は出願当初のクレームに記載しておくのが得策であると思われる。

以上