

インド特許法の基礎（第29回）

～クレームの補正（2）～

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、クレームの補正は、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明による方法による必要がある。また、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。クレームの補正に関する種々の判断を示した裁判例を紹介する。

2. クレーム補正の要件

クレームの補正は、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。

3. 裁判例（Agc Flat Glass Europe Sa vs Anand Mahajan And Ors.）

(1) 経緯

原告である特許権者は、銅層を有しない鏡及びその製法を発明し、2003年7月26日に特許を取得した（登録第190380号）。2006年頃、原告は、原告製品と同一構成の被告製品を発見し、侵害差止訴訟を提起した。被告は、原告の特許について、先行技術に基づく新規性欠如等、種々の主張を行った。これに対して原告は、インド特許法57条及び第58条に基づいて請求項1の補正申請を行った。

(2) 登録時のクレーム

登録時の請求項1に係る発明の内容は次の通りである。

【請求項1】

- (i) ガラス基板と、
- (ii) 前記ガラス基板の表面にある、ビスマス、クロム、金、インジウム、ニッケル、

パラジウム、白金、ロジウム、ルテニウム、チタン、バナジウム及び亜鉛からなる群から選択される少なくとも一種の物質と、

(iii) その表面及び／又はシラン跡に存在する錫、クロム、バナジウム、チタン、鉄、インジウム、銅及びアルミニウムからなる群から選択される少なくとも一種の物質を必要に応じて備える前記ガラス基板の表面上の銀被覆層と、

(iv) 前記銀被覆層を覆う少なくとも一種のペイント層とを備える銅層を有しない鏡。

(3) 補正申請されたクレーム

原告が申請した補正の内容は以下の通りである。つまり、原告は下線で示した構成「増感物質、代表的には錫」を請求項1に追加する補正を申請した。

【請求項1】

(i) ガラス基板と、

(ii) 前記ガラス基板の表面にある、増感物質、代表的には錫、並びにビスマス、クロム、金、インジウム、ニッケル、パラジウム、白金、ロジウム、ルテニウム、チタン、バナジウム及び亜鉛からなる群から選択される少なくとも一種の物質と、

(iii) その表面及び／又はシラン跡に存在する錫、クロム、バナジウム、チタン、鉄、インジウム、銅及びアルミニウムからなる群から選択される少なくとも一種の物質を必要に応じて備える前記ガラス基板の表面上の銀被覆層と、

(iv) 前記銀被覆層を覆う少なくとも一種のペイント層とを備える銅層を有しない鏡。

(4) 争点

(a) 原告の主な主張は以下の通りである¹。

原告は、請求項1の補正は第59条の補正の要件を全て満たす旨を主張した。当該補正は、釈明による方法で行われるものであり、先行技術との関係を考慮して発明の権利範囲を明確にするものである。補正事項は明細書に既に開示されている事項であり、補正前の開示範囲を超えるものではない。当該補正は、両当事者の紛争に係る適正な判決に必要である。補正クレームの権利範囲は補正前クレームより狭いため、当該補正は被告に不利益をもたらすものではない。

(b) 被告の主な主張は以下の通りである²。

原告による補正は、釈明 (explanation) による方法で行われた補正申請では無く、

¹ パラ6

² パラ7～9

不当に登録された特許の取り消しを回避することを企てたものである。

当該補正は、請求項 1 に新規要素を追加するものであり、その権利範囲を変更するものである。つまり申請された当該補正は、補正前の明細書のクレームの範囲を超えるものであり、法律上許されるものではない。

当該補正は、両当事者の紛争に係る適正な判決に全く必要ない。

補正申請に関して、原告は、新しい独占権を要請している。申請された補正によって、当初登録された特許製品を変更する結果となる。

原告は、本件特許に基づいて他の特許権侵害差止訴訟を提起しているが、当該他の訴訟においては、釈明および明確化のための補正は申請されていない。

当該補正の申請は、本件特許の出願後 1 2 年も経過してから行われたものである。原告は特許製品における錫の使用に関する知見を有していたはずであるが、原告は前もって補正を行うこと無く、補正前クレームに基づいて訴訟を提起している。

(5) 裁判所の判断

(a) 一般論

裁判所は補正に関する確立した法について言及し、補正が認められる条件等について以下の通り判示した³。

(ア) 補正申請の遅滞について

もし特許権者が何年も前から先行文献に基づく瑕疵に気付いていた場合、補正申請の遅滞は、それ自体、申請を拒絶する理由になる⁴。

(イ) 本質的要素の変更について

非本質的要素を本質的要素に変更する効果を有する補正は認められない⁵。

(ウ) 当初クレームに無い構成の追加補正について

明細書の範囲を、補正前クレームの範囲内に含まれるサブコンビネーション（当初クレームに、構成の特徴を追加したもの）に限定する補正は部分放棄に該当し、当該補正は認められる⁶。当初明細書に、そのようなサブコンビネーションの従属クレームが存在しないことそれ自体は、当該補正を拒絶する理由にはならない。

³ パラ 14～18、適宜、見出しを付した。

⁴ “Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. Evans Medical Ltd., 1989 (1) FSR”に基づくものと思われる。

⁵ Windsurfing v. Tabur (1985) RPC 59 at 82 (CA)

⁶ Baker Perkins Ltd.’s Application (1958) RPC 267, 及び
AMP Incorporated v. Hellerman Ltd. (1962) RPC 55

(エ) 瑕疵ある広範なクレームについて

クレームを広範なものにすることを選択し、そのようなクレームによる利益を数年にわたって得ていた特許権者は、特許を安定なものにするために補正によりクレームを減縮することは認められない。特許権者が明細書の欠陥を知っていたにもかかわらず明細書を補正せず、当初クレームの保持を首尾よく主張していた場合、当該事実は、そのかなり後に、取消手続きにおいて特許の有効性について攻撃された際に行われる補正申請を拒絶する理由になる⁷。しかし、特許権者が明細書の欠陥に気付いていたこと、又は特許権者が不当に広範な独占権を利用し、競業者から不当な利益を得ていたことを示す証拠が無い場合、裁判所は、補正を却下することはできない⁸。

(オ) 補正が認められる条件

補正が、実質的にクレームを明確化又は詳述化するものであり、クレームの範囲を変更せず、当初発明に存在しない新たな発明のクレームを導入しないことを条件として、クレームを補正することができる。

(カ) 部分放棄について

また、クレームを減縮又は具体化し、不適切なクレームを振り分け、最終的に発明の範囲を狭く限定することになる補正は認められ、排除された部分は放棄される。当該補正は、部分放棄と呼ばれるものである。部分放棄の法理は、補正クレームが当初クレームと矛盾しないように、クレームをその不都合な所まで減縮（不都合な部分を除外）することにより権利者が発明の範囲を明確に定めることにある。

(b) 本件事案に対する法の適用

上述の事項を前提にして、裁判所は本件の補正申請について、以下の通り判示した⁹。

(ア) 明細書の検討

本件発明が増感工程、活性化工程、銀めっき工程に関連しているとは、明細書全体を精査することによって容易に分かる。

文書を解釈するに当たり、当事者の意図を推論するためには文書を全体として読む必要があるとし、補正による追加文言「増感物質、代表的には錫」が発明の範囲を変更するものであるか否かを判断するためには明細書全体を読むことが肝心であるとした。

請求項1及び請求項9（鏡の製法）をあわせ読むと、本件発明は、上述の3つの工程に基づいており、当該補正が、増感物質、即ち錫に言及することによって増感工程を明確化しようとするものであることは明らかである。補正は、全く新しい発明を導入する

⁷ I. G. Farbenindustrie A.G. 's Patent (1939) 47 RPC 289

⁸ Chrome-Alloying Co. Ltd. v. Metal Diffusions Ltd. (1962) RPC 33

⁹ パラ 19～22, 25, 適宜のため適当な見出しを付した。

ものではない。

(イ) 結論

上述の議論及び確立した法の観点より、また本件に係る事実を考慮して、裁判所は、原告による補正は単にクレームを明確化又は詳述化するものであり、発明の範囲を変更するものではないと判示した。被告の反論が認められたとしても、当該補正は部分放棄であることは明らかである。

4. 検討

(1) 補足「増感物質、代表的には錫」を追加する補正の妥当性について

補正後のクレームが、補正前クレームの権利範囲の範囲内に含まれないものになるか否かを判断するに当たり、明細書全体を考慮すべき点は至極当然であり、妥当なものとする。一般的にはクレームに構成要件を追加する補正を行った場合、補正後の権利範囲が補正前の権利範囲を超える結果になる可能性がある。特に化学分野の発明においては、構成要素の追加によって、その発明に係る物の特性が変化し、発明の範囲が実質的に変更される可能性がある。

本件特許の請求項9は、請求項1に係る鏡の製法の発明である。請求項9に係る製法は、銀めっき工程前に、ガラス基板の増感工程及び活性化工程を含む。増感工程は、ガラス基板を増感溶液に接触させることにより行われる。

明細書の記載によれば、増感工程は、主に塩化錫を含む増感溶液を用いて行われる旨が記載されている¹⁰。また、明細書には、塩化錫を含む増感溶液を用いた増感処理後、パラジウム(II)を含む活性化溶液で処理されたガラス表面の分析によって、錫原子に対して一定割合のパラジウム原子がガラス表面に存在することが示された旨が記載されている¹¹。

以上の明細書の記載から、ガラス基板表面にある物質として、増感物質の錫を含む鏡は、出願当初の明細書に開示されていたものと考えられる。請求項1に増感物質の錫を導入することによって、出願当初の明細書に開示されていない特性を有する鏡がクレームされることにはならず、権利範囲が拡大または変更される結果にはならないと考える。本件特許の増感処理が施された鏡の組成として、増感物質、特に錫を追加する補正は、請求項1に係る鏡の構成を明確化するものであり、第59条の補正の要件を満たすもの

¹⁰ “Preferably the sensitising step is carried out before said silvering step. This sensitising step is typically carried out with a sensitising solution comprising tin (II) chloride.” 明細書 p.4 第2パラグラフ

¹¹ “An analysis of the surface of glass treated with a sensitising solution containing tin (II) chloride followed by an activating solution containing palladium (II) shows the presence of a certain proportion of palladium atoms with respect to tin atoms at the glass surface.” 明細書 p.4 第3パラグラフ

と考えられる。

(2) 補正の可否判断

クレームの補正が、実質的に当初の権利範囲を超えるものではなく、発明の本質を変更するもので無ければ、当初クレームに存在しなかった構成を追加することによって、権利範囲を明確化し、又は減縮することも適法に認められる。ただし、クレームの補正が、発明を明確化する釈明、部分放棄による方法に該当し、補正クレームが当初クレームの範囲内であるか否かの判断は、クレームの修正方法の形式のみで判断すべきではなく、明細書全体を精査して判断すべきである。

(3) その他の留意事項

上述の判例によれば、広範なクレームに瑕疵があることを知りながら、その独占権の利益を享受していたような場合であって、特許権者がその事実を知っていたことを示す証拠が提示されると、クレームの補正が認められない可能性がある。例えば、当事者間の書面でのやり取り、訴訟過程等でクレームの瑕疵が明らかになったような場合、特許権者がその事実を知っていた客観的な証拠になるおそれがある。このような場合、瑕疵ある特許を長期間放置することなく、必要に応じてクレームを補正することを検討すべきと考えられる。

以上