

# 特許後のクレーム拡張制度の提案

～レクサン事件控訴審判決を受けて～

特許庁 審査官 千本 潤介  
 弁護士 松田 世理奈<sup>\*</sup>  
 株式会社日立システムズ 二郷 正樹  
 会員 柏木 一浩<sup>\*\*</sup>

## 要 約

平成 27 年 6 月 10 日にレクサン事件の控訴審判決がなされた。この事件は、代理人の錯誤により本来の意思と異なるクレームで特許査定を受けた場合について、クレームの補正の機会を得るために、出願人が特許査定取消し等を求めたものであり、一審では請求が認容された。それに対し、控訴審では国が逆転勝訴する結果となった。

筆者らは、レクサン事件の一審判決を一つの契機として、特許後のクレーム拡張の制度について米国の再発行制度等を参考に研究を行い、第三者の保護も考慮しつつ、一定の要件の下で、訂正審判で拡張訂正を可能とする法改正の可否を検討した。

本稿では、レクサン事件控訴審判決で残された課題を明らかにし、筆者らの提案する法改正が当該課題を適切に解決可能なものであることを示したい。

なお、本稿の内容は筆者らの所属する各組織の見解を代表するものではなく、筆者らの個人的見解を示すものである。

## 目次

1. はじめに
2. レクサン事件
  - (1) 事案の概要
  - (2) 一審判決の概要
  - (3) 控訴審判決の概要
3. レクサン事件控訴審判決で残された課題
  - (1) 救済される事案が限定的であること
  - (2) 補正の時期的制限
  - (3) 第三者保護の欠落
  - (4) 審判前置主義との関係
4. 筆者らの提案とその有効性
  - (1) 提案の概要
  - (2) 提案の有効性
5. おわりに

## 1. はじめに

平成 26 年 3 月 7 日、「特許査定を取り消す」という衝撃的な判決がなされた。後述するレクサン事件の一審判決である。この事件は代理人の錯誤により本来の意思と異なるクレームに基づき特許査定を受けたのに対して、出願人自身がクレームの補正の機会を求めて

国を訴えたものである。平成 27 年 6 月 10 日のレクサン事件控訴審判決では国の逆転勝訴となる判決がなされた。

レクサン事件は、特許されたクレームが出願人の望んだ内容となっていない場合の救済の困難性を浮き彫りにする結果となった。現行法上、訂正審判においてはクレームの拡張又は変更が認められていない（特許法 126 条 1 項、6 項）。そのため、訂正審判では出願人の望んだクレームは必ずしも得られない。また、特許査定後の分割出願により別出願として望むクレームでの権利化を狙う手法も、分割出願が可能な時期は特許査定から 30 日以内に限られるし、レクサン事件のように審判請求後に特許査定を受けた場合には 30 日以内であっても分割出願を行うことができない（特許法 44 条 1 項 2 号）。

同様の困難に直面する可能性があるのは、出願人・代理人の錯誤の場合に限られない。出願から特許化までの期間が短縮してきている現在、特許後の製品戦略

<sup>\*</sup> 阿部・井窪・片山法律事務所

<sup>\*\*</sup> 響国際特許事務所

の変更などで、特許されたクレームでは意図した保護を受けられない場合も生じやすくなっていると考えられる。

このような問題意識から、筆者らは知的財産研究所の主催する IIP 知財塾において特許後のクレーム拡張の制度について米国の再発行制度等を参考に研究を行い、第三者の保護も考慮しつつ、一定の要件の下で、訂正審判で拡張訂正を可能とする法改正の可否を検討し、改正条文案を提案した。

本稿では、レクサン事件の概要を示し、同事件の控訴審判決で残された課題を明らかにしたい。また、筆者らが既にした提案は、レクサン事件控訴審判決前のものであるが、当該判決で残された課題も適切に解決可能なものであることを示したい。

## 2. レクサン事件

### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「1- [(6, 7-置換-アルコキシキノキサリニル) アミノカルボニル] -4- (ヘテロ) アリールピペラジン誘導体」とする化合物及びその抗がん剤の用途を対象とする発明（以下「本件発明」という。）に関する事件である。

出願人ら（レクサン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド外1名）は、平成17年10月18日に、本件発明につき特許出願（特願2007-542886号。以下「本件出願」という。）を行った。出願時、請求項1は、次のように記されていた（下線は筆者らによる。）。

「下記化学式1で表される 1- [(6, 7-置換-アルコキシキノキサリニル) アミノカルボニル] -4- (ヘテロ) アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。

(化学式1～省略～)

前記化学式1において、X及びYは各々NまたはC-R7であり、R1及びR2は各々水素原子、C1-C6アルコキシ、C1-C6アルキルまたはハロゲンであり、R3はC1-C6アルキルであり、R4、R5、R6及びR7は各々水素、C1-C6アルコキシ、C1-C6アルキル、C1-C6ハロアルキル、C1-C6アルキルカルボニル、ハロゲン、シアノまたはニトロである。」

出願人らの審査請求を受けて、担当審査官は、請求項1に係る発明は引用文献から容易想到であるとして、拒絶理由通知を行った。これに対し、出願人らは、

請求項1の末尾に「ただし、R1及びR2が同時に水素原子であることはない。」との一文を加える補正を行った。しかし、担当審査官は、請求項1で示される化合物の一部に、引用文献の化合物よりも劣る活性を示す化合物が存在するため、請求項1で示される化合物全体について進歩性を認めることはできないとして、拒絶査定をした。

出願人らの代理人（以下、単に「代理人」という。）は、担当審査官と電話面接を行い、R1をフッ素、R2（水素原子、C1-C6アルコキシ、C1-C6アルキルまたはハロゲン）のうち「ハロゲン」を「塩素」に限定することにより特許査定を得ることが可能か尋ねたところ、担当審査官から肯定的な返答を得た。

そこで、代理人は、出願人らの了承を得て、拒絶査定不服審判において、請求項1の補正を行った。しかし、その際に、代理人は、「R2は水素原子、C1-C6アルコキシ、C1-C6アルキルまたは塩素」と補正すべきところ、誤って「R2は塩素」と記載し、請求項1の範囲を極端に狭いものに限定してしまった。担当審査官は、平成23年10月31日、前記拒絶査定を取り消し、本件出願について特許査定（以下「本件特許査定」という。）を行った。

その後、出願人らは、請求項1の誤りに気づき、平成24年1月6日、行政不服審査法（以下「行服法」という。）に基づき、特許庁長官に対し、本件特許査定を取り消す旨の決定を求める異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行ったが、本件異議申立ては、特許法195条の4及び行服法4条1項に反し不適法であるとして、却下された（以下「本件却下決定」という。）。

ちなみに、特許法195条の4及び行服法4条1項には、次のとおり定められている（下線は筆者らによる。）。

特許法195条の4

「査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」

行服法4条1項（柱書）

「行政庁の処分（この法律に基づく処分を除く。）に不服がある者は、（中略）審査請求又は異議申立てをす

ることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りでない。」

本件却下決定を受けて、出願人らは、平成 24 年 8 月 27 日、東京地裁に行政訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。出願人らは、同訴訟において、主位的には、①本件特許査定が無効確認（行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）3 条 4 項）、加えて②本件却下決定の取消（同条 3 項）及び③特許庁審査官が本件出願に係る特許査定を取り消すことの義務付け（同条 6 項 2 号）を求めた。また、予備的に、①本件特許査定の取消（同条 2 項）、加えて②本件却下決定の取消及び③特許庁審査官が本件出願に係る特許査定を取り消すことの義務付け（主位的請求②及び③と同じ。）を求めた<sup>(1)</sup>。

## （2）一審判決の概要

一審（東京地判平成 26 年 3 月 7 日（平成 24 年（行ウ）第 591 号）裁判所ウェブサイト）は、出願人らの請求に対し、主位的請求の①及び②を棄却し、主位的・予備的請求の③を却下したものの、予備的請求の①及び②を認容する（本件特許査定の取消事由を認める）旨の判決を下し、特許実務界に衝撃を与えた。一審判決の要旨は、以下のとおりである。

### ア 予備的請求①（本件特許査定の取消）

まず、予備的請求①については、出訴期間の制限（行訴法 14 条）との関係で訴えの適法性が問題とされていた。すなわち、行政処分の取消訴訟は処分があったことを知った日から 6 月以内に提起しなければならないところ（同条 1 項）、出願人らは本件特許査定（処分）を知った日から 6 月以上過ぎてから本件訴訟を提起しているので、訴え自体が不適法ではないかということである。

一方、行服法 14 条 3 項によれば、行服法の審査請求ができる処分につき審査請求を行った場合、同条 1 項の出訴期間（処分を知った日から 6 月）を経過後であっても、裁決を知った日から 6 月以内に行政処分の取消訴訟が提起できる。そこで、出願人（原告）らは、出願人らが行服法に従って本件特許査定に対し異議申立て（審査請求<sup>(2)</sup>）を行い、本件却下決定（裁決）があったことを知ってから 6 月以内に本件訴訟を提起してい

るのであるから、予備的請求①に係る訴えは出訴期間を遵守していると主張した。これに対し、被告（国）は、特許査定は特許法 195 条の 4 の「査定」に含まれているので、本件特許査定は「他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分」（行服法 4 条 1 項但書）に該当し、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」（行訴法 14 条 3 項）に当たらないことから、本件却下決定があったことを知った日から起算して 6 月以内に訴えを提起すればよいという出願人らの主張は成り立たないと反論した。

一審は、この論点につき、特許査定における審査官の手續違背に関しては特許法上適切な不服申立手段が設けられていないことを理由に、処分に審査官の手續違背があるとされる特許査定に限り、特許法 195 条の 4 の「査定」には含まれないものと解すべきであり、その場合には行服法に従った異議申立てが許される（すなわち、行訴法 14 条 3 項の規定により、取消訴訟は出訴期間を遵守している）ことになると判示した。

その上で、一審裁判所は、拒絶理由通知や拒絶査定の際に特許法が出願人に補正等の機会を認めていることの趣旨から、特許法上、補正の内容と拒絶理由通知等に記載された拒絶理由の内容はかみ合ったものであることが予定されているとして、両者の内容が全くかみ合っておらず、補正書が、出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合には、審査官は、出願人の手続的利益を確保し、自らの審査内容の適正と発明の適正な保護を確保するため、補正の趣旨・真意について出願人に対し確認すべき手続上の義務を負うと述べ、本件において、担当審査官はこの手続上の確認義務を怠ったと認定し、本件特許査定は取り消されるべきものであると判断した。

### イ 予備的請求②（本件却下決定の取消）

一審は、前記アのとおり、本件異議申立ては特許法 195 条の 4 及び行服法 4 条 1 項に反せず適法であるから、本件異議申立てを不適法として却下した本件却下決定も、違法であり取り消されるべきであると判示した。

### ウ 主位的・予備的請求③（本件特許査定の取消の義務付け）

一審は、特許査定の取消の義務付けに係る請求（③

の請求)について、特許庁長官に対し特許査定取消を求める旨の申請等を定めた法令がないことから、本件において、申請型義務付け訴訟に必要な「法令に基づく申請又は審査請求」(行訴法3条6項2号)があったとは認められないと述べて、訴えを却下した。

なお、一審は、本件異議申立てが「法令に基づく申請又は審査請求」に当たるとする出願人(原告)らの主張に対し、本件異議申立ては、特許庁長官に対し、本件特許査定を取り消す旨の裁決を求めるものであるから、特許庁審査官に対し、本件特許査定取消しをすべき旨を命ずることを求めている本件において、本件異議申立てが「法令に基づく申請又は審査請求」に該当するものとは認められないと判示した。また、仮に本件異議申立てが「法令に基づく申請又は審査請求」に当たり得るとしても、本件特許査定に対しては、処分の取消等の訴えを提起できるのであるから、いずれにせよ、本件訴訟の主位的・予備的請求③は、行訴法37条の3第7項により不適法であると述べた。

#### 【参考】行訴法37条の3第7項

「第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」

#### エ 主位的請求①及び②(本件特許査定無効確認等)

一審は、前記アのとおり、本件特許査定には審査官の手續違背という違法が認められるものの、その違法は重大かつ明白とまではいえないとして、主位的請求①を棄却し、主位的請求①を前提とする主位的請求②も棄却した。

### (3) 控訴審判決の概要

控訴審(知財高判平成27年6月10日(平成26(行コ)10004等)裁判所ウェブサイト)において、出願人(被控訴人)らは、一審の主位的・予備的請求③(本件特許査定取消の義務付け)の訴えを変更し、義務付けの主体を審査官から特許庁長官に修正した。

しかし、控訴審裁判所は、全面的に出願人らの請求を認めず(主位的請求①、②、予備的請求②は棄却され、主位的請求③、予備的請求①、③に係る訴えは却

下された。)、予備的請求①及び②を認容した一審判決を覆した。

控訴審判決の要旨は、以下のとおりである。

#### ア 予備的請求①(本件特許査定取消)

控訴審は、一審と異なり、本件特許査定に係る取消訴訟について、出願人らが出訴期間(行訴法14条3項)を遵守したと認めず、予備的請求①に係る訴えを不適法であるとして却下した。

すなわち、控訴審は、特許法195条の4の「査定」の解釈について、特許法における「査定」の用法及び同条の制定過程等に照らし、「査定」には特許査定が含まれるとし、審査官の手續違背がある場合の特許査定は含まれないという一審の解釈を否定した。

その結果、本件異議申立ては不適法なものであるため、出訴期間について行訴法14条3項の適用の余地はないということになり、行訴法14条1項の原則どおり出願人らは本件特許査定があったことを知った日から6月以内に取消訴訟を提起しなければならなかったところ、本件訴訟は6月を経過した後に提起されたものであるから、却下を免れないとされた。

#### イ 予備的請求②(本件却下決定取消)

控訴審は、前記アのとおり、特許法195条の4の「査定」には特許査定が含まれ、本件特許査定につき特許庁長官に対して行った本件異議申立ては不適法であるから、これを却下した本件却下決定に違法はないとした。

#### ウ 主位的請求①及び②(本件特許査定無効確認等)

##### (ア) 錯誤無効の肯否

出願人らは、出願人らの真意に基づかない補正は錯誤により無効であり、これを前提とする本件特許査定も無効であると主張した。

これに対し、控訴審は、特許出願等の手續については書面主義が採用され、書面の記載内容は提出者の意思を反映しているものとして取り扱われること、書面の不備を補充・修正する手段として補正や訂正が認められているものの、その範囲等について一定の制限が設けられていることからすれば、特許法は、補正や訂正の手續において認められた限度においてのみ、書面の記載の不備の補充・修正を許容しているものと解す

べきであると述べ、審査官が出願内容につき出願人らの真意に沿うかどうかを確認する義務はないとした。

また、控訴審は、仮に錯誤により真意と異なる記載についてその効果を否定できる場合があるとしても、それは錯誤による書面の記載内容と真意との間の齟齬が重大なものであることに加えて、当該書面の記載自体から錯誤のあることが客観的に明白であり、その是正を認めたとしても第三者の利益を害するおそれがない場合であることが必要であると述べた。そして、本件において出願人らの錯誤は客観的に明白とまではいえないとして、出願人らの錯誤無効に係る主張を排斥した。

#### (イ) 実質的な審査の有無

控訴審は、審査官が特許出願に対する審査を全くしなかったか、それと実質的に同視すべき場合には、特許査定には重大な違法があるが、本件において、担当審査官は新規事項の追加(特許法17条の2第3項)を看過してはいるものの、本件特許出願につき実質的に全く審査をしなかったとまではいえないと述べて、本件特許査定を無効とするような重大な違法は認められないと判示した。

#### エ 主位的・予備的請求③(本件特許査定取消の義務付け)

控訴審は、前記アのとおり、本件異議申立ては適法な不服申立てではなく、「法令に基づく申請又は審査請求」(行訴法3条6項2号)には当たらないこと、また本件特許査定に対しては行訴法による取消しの訴え又は無効確認の訴えが提起できることから、行訴法37条の3第7項により、主位的・予備的請求③に係る訴えは不適法であるとして、却下した。

### 3. レクサン事件控訴審判決で残された課題

レクサン事件控訴審判決では「特許査定に対しては、行訴法による取消しの訴え又は無効確認の訴えができる」と述べられているため、この解釈に従えば、現行法の下でも、特許査定を取消し又は無効にし、出願人が望んだクレームに補正できる途は閉ざされていないことになる。しかし、仮にそのような途があるとしても、以下の4点で課題は残されていると考えられる。

#### (1) 救済される事案が限定的であること

レクサン事件の控訴審判決では、無効確認訴訟において特許査定が無効とされる場合について「審査官が、特許出願に対する審査を全くすることがなかったか、あるいは実質的にこれと同視すべき場合」という極めて限定的な場合を挙げている。また、手続補正書に記載されたクレームに錯誤が存在する場合に、意思表示の錯誤により手続補正の効果が否定される可能性は認めつつ、特許法の書面主義に照らして「そのような錯誤が認められる場合としては、その齟齬が重大なものであることに加えて、少なくとも、当該書面の記載自体から、錯誤のあることが客観的に明白なものであり、その是正を認めたとしても第三者の利益を害するおそれがないような場合」と極めて限定的に解している。

そうすると、特許査定に対して行訴法による無効確認の訴えを提起できるとしても、実際に認容されるのは極めて限定的な場合に限られることになる。また、判決では行訴法による取消しの訴えが認容される要件について具体的な説示はないが、判決の趣旨を考慮すれば、特許査定取消しの訴えについても認容される事案は限定的になるものと思われる。

#### (2) 補正の時期的制限

特許査定されたクレームの内容が出願人の望みと異なる場合、特許査定後の分割出願(特許法44条1項2号)が可能であれば、それを利用するのが簡便である。

そうすると、特許査定に対して取消し又は無効確認の訴えを提起する実益があるのは、特許査定後の分割出願が不可能な場合(特許査定謄本の送達から30日が経過した場合又は審判請求後の特許査定の場合。特許法44条1項2号参照)である。しかしながら、そのような場合の多くは、特許法17条の2第1項の時期的制限がかかることから、仮に訴えを提起して特許査定が取消し又は無効になったとしても、クレームの補正はできないという課題がある<sup>(3)</sup>。

#### (3) 第三者保護の欠落

仮に判決で特許査定が取消し又は無効とされ、出願人が望んだクレームに補正して特許を受けられたとしても、第三者に不測の不利益を与えるおそれがある。

逆にみれば、第三者保護制度が整備されていない現行法の下では、裁判所が特許査定を取消し又は無効と

するには、第三者への影響を鑑みると相当慎重にならざるを得ず、(1)で述べた「救済される事案が限定的」という課題を生じさせているともいえる。

#### (4) 審判前置主義との関係

特許法 178 条 6 項では、事件の内容が極めて専門技術的である等の理由により「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。」という審判前置主義を採用している。

この点、レクサン事件控訴審判決によれば、特許査定取消し又は無効確認の訴え（審判を経ない訴え）を提起することが可能とされている<sup>(4)</sup>。しかし、レクサン事件でもきわめて専門技術的な内容が審理されたことに照らせば、特許後のクレーム拡張を目的とした訴えについても、審判による専門技術的な判断を経る方が審判前置主義の趣旨に合致すると考えられる。

#### 4. 筆者らの提案とその有効性

筆者らは、レクサン事件の一审判决を一つの契機として、特許後のクレーム拡張の制度について米国の再発行制度等を参考に研究を行い、第三者の保護も考慮しつつ、一定の要件の下で、訂正審判で拡張訂正を可能とする法改正の可否を検討し、改正条文案を提案した<sup>(5)</sup>。

筆者らの提案はレクサン事件控訴審判決の前になされたものであるが、上記法改正の提案がレクサン事件控訴審判決で残された課題の解決にも有効であると考えている。

ここでは、まず筆者らが検討した法改正の提案の概要を説明し、次にレクサン事件控訴審判決で残された課題を踏まえた筆者らの提案の有効性を説明したい。

##### (1) 提案の概要

###### ア 提案の骨子

訂正審判における拡張訂正（『特許クレームを拡張又は変更する訂正』。以下、同じ。）の禁止（特許法 126 条 6 項）という原則は維持しつつも、以下の全ての要件を満たす場合には拡張訂正を認める例外規定を新設する。

- ・訂正審判の請求が特許の設定登録から 2 年以内であること
- ・特許査定時のクレームと単一性を有すること（シフ

ト訂正禁止)

- ・拡張に係る部分が意図して減縮したものではないこと
- ・拡張又は変更後のクレームが独立して特許可能であること（独立特許要件）

同時に、拡張訂正により新たにクレームに含まれることとなった発明につき、特許法 175 条、176 条に倣い、以下の第三者保護規定を新設する。

- ・拡張訂正前の第三者の実施行為は侵害としない（特許法 175 条 2 項類似）
- ・拡張訂正前に取得等した物には特許権の効力が及ばず、拡張訂正後も使用、譲渡等が可能（特許法 175 条 1 項類似）
- ・拡張訂正前に事業（準備を含む）をしている者は無償の通常実施権を得る（特許法 176 条類似）
- ・特許法 175 条、176 条とは異なり、善意要件は不要

###### イ 提案の際に参考にした制度

筆者らが法改正の提案を行うにあたり参考にしたのは、主として米国の再発行（reissue）の制度である<sup>(6)</sup>。再発行の制度は、機能的には日本の訂正審判の制度に近いが、一定の要件の下でクレーム拡張を認めるとともに、第三者保護にも配慮されている点が特徴的である。また、あまり知られていないが、明治～大正期の日本には改訂出願<sup>(7)</sup>という米国の再発行類似の制度が存在したため、改訂出願の調査も行い、実際にクレーム拡張が認められた事例<sup>(8)</sup>も発見した。ここでは、米国の再発行制度について概要を説明する。

###### (ア) 再発行の要件

再発行制度は米国特許法 251 条、252 条で規定されており、再発行が認められる要件は、以下の 6 要件に整理されている<sup>(9)</sup>。

- ① 原特許の全部又は一部が実施不可能であるか、無効であること。
- ② ①の瑕疵が過誤（error）によるものであること。
- ③ 再発行特許が原特許で開示されていない新規事項（new matter）を追加するものではないこと。
- ④ 再発行によりクレームの範囲を拡張する場合、原特許の付与から 2 年以内に再発行の申請が行われること。
- ⑤ 再発行特許が、特許性の要件を満たすこと。

## ⑥ 原特許が失効していないこと。

上記要件のうち、②の過誤 (error) 要件の解釈に関しては、判例法により「取戻し禁止ルール」という法理が確立されている。取戻し禁止ルールとは、特許権者が、原特許の出願過程において、熟慮の末にある発明主題につきクレームすることを放棄した場合、それは「過誤」とはみなされず、再発行手続においてその発明主題を再度獲得することはできないという法理である。

## (イ) 再発行制度における第三者保護

特許の再発行はクレームの変更を伴うものであるから、第三者の行為が、再発行前のクレームであれば非侵害であっても、再発行後のクレームでは侵害となり得る。このような第三者を保護する枠組みとして米国特許法では、3種類の枠組みを用意している(表1参照)。<sup>①</sup>遡及効の制限、<sup>②</sup>絶対的中用権 (absolute intervening rights)、<sup>③</sup>衡平法上の中用権 (equitable intervening rights) である。

それぞれ、保護しようとする場面が異なる。<sup>①</sup>は再発行前の実施行為そのものを保護するものであり、<sup>②</sup>は再発行前に取得等した特定物 (specific thing) を再発行後に継続して使用、販売等することを保護するものであり、<sup>③</sup>は再発行前に開始した事業を再発行後に継続することを保護しようというものである。

再発行前の行為	再発行後の行為	第三者保護
実施行為		①遡及効が制限され非侵害
特定物の取得等	特定物の使用、販売等	②絶対的中用権
事業の開始(準備を含む)	事業の継続	③衡平法上の中用権

(表1) 米国の再発行制度における第三者保護の枠組み

上記の第三者保護制度が適用されるのは再発行特許のうち原特許と同一でないクレームについてである。再発行によりクレームが拡張された場合はもちろん、減縮された場合も同一とはいえないため第三者保護の対象となる。

## ウ 提案における論点

筆者らが法改正の提案を行うにあたっては数多くの論点について検討してきたが、ここでは制度設計に直

結する論点に絞って簡単に説明する。

## (ア) 拡張訂正の要件

## a 時期的要件

拡張訂正を無制限に繰り返すことは、特許クレームの第三者に対する信頼を損ね、特許庁の負担を増大させる恐れがあることから、筆者らは、米国の再発行制度に倣い、拡張訂正は特許権の設定登録から2年以内に制限することを提案した。

## b 拡張訂正可能な範囲

クレームの範囲確定はあくまでも審査を通じて行うのが原則であるから、特許後のクレーム拡張を認めるといっても、拡張可能な範囲には一定の制限を設けるべきと考える。

一つの考え方として、均等物に限るという考え方もあり得るが、現行法の解釈の下でも均等物については特許権の効力は及ぶというのが判例<sup>(10)</sup>であり、均等物への拡張訂正を認めるだけであるならば、あえて法改正をする必要性は乏しい。また、出願人の望んだ権利を手に入れさせるという観点からみて、均等物のみでは必ずしも十分ではない。

そこで、筆者らは、いわゆるシフト補正禁止(特許法17条の2第4項)に倣い、シフト訂正にあたらぬ範囲、すなわち、同一又は対応する特別な技術的特徴を有する範囲(特許法施行規則25条の8)であれば拡張を認めることを提案した。

## c 取戻し禁止ルール

特許クレームの確定は特許審査によるのが大原則である。また、特許権の設定登録に至るまでの審査経過は第三者が自由に閲覧可能(特許法186条1項1号括弧書き)であり、審査経過に対する第三者の信頼性確保も重要である。

そこで、筆者らは、米国の再発行制度に倣い、特許審査の過程で意図して減縮した部分を取り戻すことは原則として禁止することを提案した(取戻し禁止ルール)。

## d 錯誤の場合の取戻し禁止ルールの例外

既に述べたとおり、取戻しは原則として禁止すべきである。しかし、レクサン事件のような出願人側の錯誤による場合は「意図して」減縮したわけではない

め、出願人に対する救済措置として取戻しを認めることが考えられる。

錯誤の場合の取戻しについて、①錯誤ならば無条件に認める、②相当な注意<sup>(11)</sup>を尽くした場合にのみ認める、③一律認めない、という選択肢が考えられる。

②の相当な注意を求める案であれば、単純な不注意に基づく錯誤を防止する動機付けが生じ<sup>(12)</sup>、そのような防止措置を取っている出願人との間の公平性の問題が生じにくいという利点はあるものの、錯誤の大半は、レクサン事件のような単純な不注意によるものであると考えられ、相当な注意を求めると救済される事例が極端に限定されるおそれがあるためである。また、③のように一律に救済の途を閉ざす案は出願人にとって酷である。

そこで、筆者らは①の錯誤であれば無条件に救済する案を提案した。もっとも、この議論は、どれが論理的に正しいというものではなく、国民の法感情によるところが大きいので、広く国民の意見を調査して選択することが望まれる。

(イ) 第三者保護

現行の訂正審判では拡張訂正が認められていないため、第三者保護規定は存在しないが、拡張訂正を認める場合、第三者保護は重要な論点となる。筆者らは、特許法 175 条、176 条<sup>(13)</sup>に倣い、表 2 のような第三者保護規定を設けることを提案した。

拡張訂正前の行為	拡張訂正後の行為	第三者保護
実施行為		①訂正の遡及効を認めつつ特 175 条 2 項に倣い非侵害 (米国では遡及効なし)
拡張訂正前に特許発明に係る物を取得	当該物の使用、販売等	②特 175 条 1 項に倣い非侵害 (米国では絶対的中用権)
事業の開始(準備を含む)	事業の継続	③特 176 条に倣い通常実施権 (米国では衡平法上の中用権)

(表 2) 筆者らが提案した特許後のクレーム拡張の際の第三者保護制度

以下、米国の再発行制度における第三者保護制度と比較すると、表 2 の①及び③が大きく相違するためそれぞれ説明する。

a 遡及効の制限の有無(表 2 ①)

米国では、再発行(クレーム非同一。以下同じ。)の効力は遡及しないため、再発行前の第三者の実施行為には、再発行特許の効力は及ばない。これに対して日本の訂正審判で訂正が認められると、その効力は遡及する(特許法 128 条)。

拡張訂正前の第三者の実施行為を保護する手法として、米国に倣い、訂正の遡及効を制限する案も考えられるが、訂正の遡及効の制限は訂正の効力を抜本的に変えるものであり、第三者保護以外の副作用が生じる可能性がある。

そこで、筆者らは、訂正の遡及効は認めつつ、特許法 175 条 2 項に倣い、拡張訂正前の第三者の実施行為に対して、拡張訂正された特許権の効力を制限することを提案した。

b 通常実施権(表 2 ③)

我が国において、拡張訂正前に事業を開始した第三者が拡張訂正後も事業を継続するためには法定通常実施権によることとなる。法定通常実施権には無償のものと有償のものがあり、どちらを採用すべきかが問題となる。

この点、米国の再発行制度において、再発行後に事業を継続する場合、衡平法上の中用権によることとなり、有償となることが多い<sup>(14)</sup>。

しかし、我が国では、第三者の保護に対する要請がより強いと思われる。平成 26 年改正特許法において、審査請求期間を徒過してみなし取下げとなった出願の救済規定を導入する際も、第三者の監視負担の軽減の重要性と、出願が回復すること自体が出願人にとって大きな利益であるとの指摘がされ<sup>(15)</sup>、無償の通常実施権とされている(平成 26 年改正特許法 48 条の 3 第 8 項)。

そこで、筆者らは、拡張訂正を認める場合も、第三者の監視負担への懸念は相当程度生じることが予測され、それを払拭するために無償の通常実施権とすることを提案した。

なお、拡張訂正がなされた場合でも、訂正前から実質的に変更のないクレームについては第三者を保護す



る必要性が乏しいことから、第三者保護規定の適用は、拡張訂正により実質的に変更が生じたクレームに限ることを提案した。

## エ 条文案

上記の検討を踏まえ、筆者らは以下のような特許法改正条文案を提案した。

(下線は改正部分)

(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 特許請求の範囲の拡張又は変更(ただし、第七項の場合に限る。)
- 三 誤記又は誤訳の訂正
- 四 明瞭でない記載の釈明
- 五 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。

(2~5項省略(現行法の通り))

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 前項にかかわらず、特許権者は、特許権の設定の登録の日から2年以内に限り、特許請求の範囲を拡張し、又は変更することができる。

8 前項の場合においては、第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項であつて第十七条の二第一項の規定により補正された事項については、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。ただし、補正が特許出願人の錯誤に基づく場合はこの限りでない。

9 第七項の場合においては、訂正前の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明と、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

10 第一項ただし書第一号、第二号又は第三号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

11 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

(下線及び取消線は特許法175条との相違部分)

(訂正審判により拡張又は変更された特許権の効力の制限)

第一百六十七条の三 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決(第二百二十六条第七項の場合に限る。次項及び次条において同じ。)が確定した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決の確定前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない(拡張又は変更された請求項に係る特許発明に限る。次項及び次条において同じ。)

2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、特許権の効力は、当該審決の確定前における次に掲げる行為には、及ばない。

- 一 当該発明の善意の実施
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
- 三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
- 四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
- 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

(下線及び取消線は特許法176条との相違部分)

第一百六十七条の四 願書に添付した明細書、特許請求

の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、当該審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

## (2) 提案の有効性

3. で検討したとおり、レクサン事件控訴審判決は、特許査定取消し又は無効の訴えによる救済の可能性を認めているものの、①救済される事案が限定的であること、②補正の時期的制限、③第三者保護の欠落、④審判前置主義との関係という4つの課題を残している。

ここでは、筆者らが検討した法改正の提案がこれらすべての課題の解決にも有効であることを示したい。

### ア 幅広い救済が可能であること

筆者らの提案は特許権の設定登録から2年以内であれば原則として拡張訂正を認めるものである。また、特許審査の過程で意図して減縮した部分を取り戻すような訂正は原則として禁止（取戻し禁止ルール）されるが、クレームの減縮が錯誤によりなされた場合は「意図して」減縮したわけではないため、クレーム拡張は許容される。このように、筆者らの提案によれば、特許クレームが出願人の望みと異なる場合に幅広く救済の途を開くものであるため、「救済される事案が限定的」(3.(1))という課題を解決できる。

### イ 手厚い第三者保護

筆者らの提案は、出願人・特許権者に幅広くクレーム拡張の途を開く一方で、手厚い第三者保護規定を設けるものでもある。すなわち、拡張訂正前の実施行為及び拡張訂正前に取得した物に対して拡張訂正された特許権の効力は制限（特許法175条類似）され、拡張訂正前に開始（準備も含む）した事業を開始した者に対しては無償の通常実施権（特許法176条類似）が与えられる。このような手厚い第三者保護規定を設けることで、「第三者保護の欠落」(3.(3))の課題も解決できる。

### ウ 補正ではなく訂正審判による救済

筆者らの提案は、特許査定を取消し又は無効として

補正の機会を与えることで救済するのではなく、特許査定は維持しつつ訂正審判により救済を与えるものである。そのため、筆者らの提案によれば「補正の時期的制限」(3.(2))や審判前置主義との関係(3.(4))という課題も、そもそもそのような課題が生じないという意味で当然に解決可能である。

## 5. おわりに

本稿では特許クレームが出願人の望んだ内容となっていない場合の救済制度について検討してきた。特許クレームが出願人の望んだ内容になっていないとしても、それは出願人が自ら選択した結果であり、自己責任という考え方もあろうが、特許制度は公開代償を基礎とする制度であることに鑑みれば、発明の開示に見合う範囲の中で出願人の望んだクレームに訂正を認める制度は、第三者保護が十分担保される限り、特許制度の趣旨に照らして一定の法制的許容性があるものと考えている。筆者らの提案はこの問題を解決する唯一の方法ではないであろうが、レクサン事件控訴審判決で残された課題を解決する上でも有効な提案であると自負している。

なお、実務においては、審査官が新規事項を追加する補正を看過して特許査定をした場合、当該新規事項の追加により生じた無効理由（特許法123条1項1号）を解消しようにも、拡張訂正の禁止（特許法126条1項1号、6項）との関係で無効理由の解消が不可能となるという問題がある。欧州では、同様の問題を「逃れられない罠 (Inescapable trap)」と呼ぶようである。筆者らの提案は、拡張訂正を許容するものであるから、「逃れられない罠」の問題の解決の一助にもなり得るように思われる。もっとも、新規事項が補正により追加されたものである以上、取戻し禁止ルールとの関係で、新規事項を削除するような拡張訂正を行うためには、当該補正が「錯誤」によってなされたといえる必要がある。この点、出願人が補正の内容自体は正しく認識し、単に新規事項追加に該当するとは思っていなかった場合、いわゆる動機の錯誤<sup>(16)</sup>に過ぎないことになるが、動機の錯誤の場合まで「錯誤」に含めると、取戻し禁止ルールが形骸化してしまうおそれがある（例えば、このクレームならば先行技術を回避できるという動機に錯誤がある場合も取戻し禁止ルールは適用されないことになる。）。筆者らの提案は、あくまでもレクサン事件のような補正の内容自体に錯誤が存

在するような場合を想定したものであるため「逃れられない罫」の問題については今後の検討課題とした。

最後に、本稿の執筆を支えていただいたすべての方に感謝を申し上げたい。IIP 知財塾（第八期）にて塾生・オブザーバ・事務局等、多くの方々に助言・支援いただいたことは本稿の執筆の上でも大きな力となった。特に、特許庁の井上典之氏には、IIP 知財塾で担当講師として、筆者らが上記提案を行う際にチームを支えていただいただけでなく、本稿の執筆に際しても多大なご助力をいただいた。ここで深く御礼申し上げたい。

#### (注記及び参考文献等)

- (1) 行政処分が無効とされるためには、単に処分が違法であるというだけでなく、その違法が重大かつ明白であることを要する（最高裁昭和 25 年(オ)第 206 号昭和 31 年 7 月 18 日大法廷判決・民集 10 卷 7 号 890 頁）。その意味で、無効確認訴訟は取消訴訟よりも請求が認容されるためのハードルが高い。反面、無効確認訴訟は取消訴訟の出訴期間（原則として処分を知った日から 6 月）を過ぎた後でも提起可能である。本件では、取消訴訟が出訴期間内になされたといえるかについても争いがあり訴え自体が不適法とされる可能性があることから、出訴期間が問題にならない無効確認訴訟も提起されている。
- (2) 行服法の不服申立ての種類には審査請求、異議申立てなどがある（特許法の出願審査の請求、特許異議の申立てとは名称は似ているが別の制度である。）。一方、行訴法上は、行服法の不服申立ての種類を区別せず、異議申立て等もまとめて「審査請求」として規定している（行訴法 3 条 3 項）。なお、行服法は平成 26 年法律第 68 号で改正されており、改正法では審査請求と異議申立てとを区別せず審査請求に一本化している。改正法は現時点で未施行だが、公布の日（平成 26 年 6 月 13 日）から起算して 2 年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定である（改正法附則 1 条）。
- (3) 判決により特許査定が取消し又は無効となった時点で拒絶理由が存在すれば、当該拒絶理由を通知することでクレームの補正が可能となる（特許法 17 条の 2 第 1 項 1 号）。
- (4) レクサン事件控訴審判決では、審判前置主義について特に論じていないが、特許後のクレーム拡張は、現行法の訂正審判では認められていない以上、特許法 178 条 6 項の「審判を請求することができる事項」には該当せず、審判前置主義の制限はかからないとの判断に立つものと思われる。
- (5) 第八期 IIP 知財塾成果報告書（平成 26 年度）、4. 特許後のクレーム拡張について（105-132 頁）。なお、IIP 知財塾は、知的財産制度の在り方について大所高所から提言できる人材の育成を目指して、知的財産研究所が主催するものであり、筆者らは平成 26 年度、第八期生としてこれに参加して提案を

行った。

- (6) 筆者らは、特許権の設定登録後の拡張訂正制度のほか、特許査定後（特許権の設定登録前）にクレームを補正する機会を新設する制度も検討した。その際、米国における特許許可通知（notice of allowance）後の補正や、欧州における特許許可通知（intention to grant）後の補正の制度も参考にした。米国では、審査官の勧告があった場合、特許許可通知後にクレームを補正することが認められている。この補正は審査官の裁量により認められているものであり、出願人の権利として認められているものではなく（37 CFR 1.312）、審査官の追加的サーチを必要としないものに限られる（MPEP 714.16）また、欧州では、特許許可通知後に補正をする機会が与えられており（欧州特許条約 71 条）、同条では、クレームを拡張する補正を明示的には制限してはいない。特許査定後の補正の機会を設ければ、出願人・代理人等が錯誤により誤ったクレームを提出してしまった場合の救済手段にはなり得る。しかし、そのような例外的事情のために、一律に補正の機会を設けることは権利化の遅延を招き、権利化までの期間を迅速化するという日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）の目標に逆行するものであるため、筆者らの提案では採用しなかった。
- (7) 例えば、明治 18 年の専賣特許條例における改訂出願制度は、次のように規定されていた。
 

専賣特許手續（明治 18 年 4 月 18 日）

第十二條 専賣特許ヲ受ケタル者其願書明細書等ニ脱漏又ハ過誤アルコトヲ發見シテ之ヲ補足又ハ改正セント欲スルトキハ其理由ヲ詳記シタル願書ニ通テ差出スヘシ但其補足又ハ改正ノ為メ發明ノ重要事項ニ変更ヲ生スルモノハ之ヲ願出ルコトヲ得ス
- (8) クレーム拡張が認められた事例として、特許審決 38 號（国立国会図書館デジタルコレクション-特許意匠審決録 77 頁明治 24 年農商務省特許局審判部発行）、特許審決 221 號（国立国会図書館デジタルコレクション-特許意匠審決録 376 頁明治 29 年農商務省特許局審判部発行）。
- (9) 米国の再発行制度の詳細については D.Chisum, CHISUM ON PATENTS(2012), LexisNexis, § 15 参照
- (10) ボールスプライン事件（最判平成 10.2.24 民集 52 卷 1 号 113 頁）
- (11) 我が国では特許法条約（PLT）に倣い、平成 23 年、26 年改正で、順次、手続期間徒過の救済規定を整備しているところである。救済の要件について、PLT では unintentional（故意でない）基準と、all due care（相当な注意）基準の 2 つの基準から選択できる。我が国では後者を選択し、条文の具体的記載ぶりとしては「正当な理由」という文言を採用している。本件は手続期間徒過の救済ではないため、PLT の制約は受けないが、バランスの観点から PLT の救済要件と比較すると、①錯誤ならば無条件に救済するのであれば「故意でない」基準に近くなる。一方、②のように「相当な注意」基準に倣う考えもあり得る。
- (12) 米国では PLT の「故意でない」基準を採用しているが、救済のための料金（規則 § 1.17(m)、本稿執筆時点で 1700 ド

ル)を徴収していることから、錯誤を防止する一定の動機にはなり得る。一方、日本の特許特別会計は収支相償(受益と負担のバランス)を原則としていることから、不注意防止のための高額な料金を設定するのは困難である。

(13)特許法175条、176条は再審により特許権が回復した場合(例えば、偽造した証拠に基づいて無効とされた特許が再審により回復した場合)等の第三者保護規定である。特許法175条1項では、再審請求の登録前に善意に取得された特許発明に係る物に対して、同条2項では、再審請求の登録前の善意の実施行為に対して、特許権の効力は及ばない旨を規定している。特許法176条では、再審請求の登録前に善意に事業の開始(準備を含む)をした者に通常実施権を与える旨を規定している。

(14)衡平法上の中用権は、衡平法(equity)に由来するため、裁判所の裁量的要素が大きく、必ずしも認められるわけではないし、認められる場合でも特許権者と侵害者の衡平を考慮し

た柔軟な条件(販売用途・販売数量・販売地域の制限等)が付されることが多く、有償となることが多い。

(15)産業構造審議会知的財産分科会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」25頁

(16)民法95条の錯誤無効の解釈においては、表意者の内心(内心的効果意思)と表示された意思との間に齟齬はなく、内心的効果意思を形成する際の動機に錯誤があるに過ぎない場合(動機の錯誤の場合)には、通常、錯誤による無効にはならないと解されている。「逃れられない罫」の問題に関しても、出願人の内心的効果意思(Aという事項を補正により追加)と、手続補正書に表示された出願人の意思(Aという事項を補正により追加)との間に齟齬はなく、単にAという事項が新規事項にはならないと出願人が勘違いしていたに過ぎない場合は、動機の錯誤にとどまるといえるだろう。

(原稿受領 2015. 7. 27)

## 「第21回知的財産権誌上研究発表会」論文募集

日本弁理士会広報センター

(パテント編集責任者)

副センター長 本 田 淳

副センター長 木 村 昌 人

会誌編集部長 石 原 進 介

### 記

- 応募資格 知的財産の実務、研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲 載 号 2016年5月号
- テ ー マ 知的財産に関するもの
- 字 数 14,000字まで厳守(引用部分、図表を含む)パソコン入力のこと
- 応募予告 メール又はFAXにて応募予告をしてください。予告締切 2016年2月5日(金)
- ①論文の題名(仮題で可)
- ②発表者の住所・氏名・勤務先・職業・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文締切 2016年2月26日(金)必着
- 論文送付先 日本弁理士会 広報・支援室「パテント」担当  
TEL:(03)3519-2361 FAX:(03)3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法 広報センター会誌編集部にて審査します。  
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。