

2017/2/16

担当：外国情報部

北出 英敏

柳澤 文子

河合 利恵

片山 健一

2016 年度国際活動 C 欧州部会 EPC123(2) 関連審決等検討報告書

1. 諸言

クレームを補正しようとする場合、言うまでもなく、補正されたクレームが当初出願書類に適切な根拠があることについての証明責任は出願人側にあるが、欧州特許庁においては他の管轄官庁に比較して、その立証基準は高く設定されている。

欧州特許庁における審査等において補正が認められるべきものか否かという観点から最も重要となってくる条文が、新規事項を追加する補正を禁止する条文である EPC 第 123 条(2)であり、当該条文は審査段階での補正のみならず、特許異議申立事件等の付与後手続における補正にも適用される。

問題とされる補正が新規事項を追加するものであるか否かの判断は、補正されたクレームが持つこととなる情報量が、当初出願書類に含まれている情報量を超えることとなるか否かの判断に他ならない。

補正されたクレームが EPC 第 123 条(2)に適合するものであるか否かは、「新規性テスト」や「直接的かつ一義的に導き出せること原則」に照らし、ある程度の予測は可能であるとされるものの、どの範囲のものまでが「直接的かつ一義的に導き出せる」と言えるのかは必ずしも明確ではない。

結局のところ、どのような場合に新規事項の追加となるのか否かを、明確に判断できるような基準といったものは見当たらないから、ケース・バイ・ケースで

判断する以外にないのが現状である。

そこで、欧州特許庁の Web サイトから入手可能な審決等の中から、EPC 第 123 条(2)に関連する事案を 16 件抽出し、その検討を行うこととした。

検討メンバーは下記の 4 名である。

北出英敏 (16188)

柳澤文子 (19546)

河合利恵 (19611)

片山健一 (11744)

2. 事案の検討

【事例1】

審決のポイント

当初明細書に記載がない事項であっても、特許の範囲を単に限定したものに過ぎず、クレームされた発明の主題に対して技術的貢献をしないものでしかないので、出願時の出願内容を超える主題 (subject-matter) を含める補正ではないと判断した。

キーワード

- EPC123(2)の規定とEPC123(3)の規定との関係
- EPC123(2)違反の発明特定事項と特許発明の主題

書誌事項

審判番号： G 0001/93
特許番号： EP Patent No. 0084221
発明の名称： Method for the manufacture of a thin optical membrane
特許権者： Advanced Semiconductor Products
異議申立人： Mitsui Petrochemical Industries

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

1987/10/28：特許公報発行

1991/03/13：審査過程で補正された事項は「EPC100(c)違反（当初明細書に開示がない事項であり EPC123(2)違反」として取消決定

1991/05/13：上記取消決定を不服として審判請求

(2) 登録時の請求項1

[Claim 1]

A method of making an optical membrane from a solution comprising

at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8).

(少なくとも1種類のポリマーと少なくとも1種類の溶剤とを有する溶液から光学的薄膜体を製造する方法であって、実質的に垂直な軸の周りに回転可能な水平な支持(8)の表面に前記溶液を供給するステップと、前記支持(8)表面を第1の回転速度から第2の回転速度に加速して前記溶液を遠心力の作用により支持表面上で半径方向に拡がらせるステップと、前記支持(8)表面の回転中に溶液中の溶剤を蒸発させて、前記薄膜体に加えられた径方向の応力と前記溶剤の蒸発により、表面がピンと張った状態にありかつ実質的に線条がない薄膜体を形成するステップと、前記支持(8)の表面から前記薄膜体を取り除くステップ、を備えている光学的薄膜体の製造方法。)

(注) 下線部が審査段階で補正された箇所

2. 異議部の判断

“*substantially free of striae*”なる記載は当初明細書には認められないから、当該補正はEPC123(2)違反であるとした。

3. 審判請求時の補正案(**auxiliary requests**)

特許権者はこの判断を不服とし、(i)クレーム中の“*substantially free of striae*”なる記載部分を“*of substantially uniform thickness*”に置き換える補正案、および、(ii)「“*substantially free of striae*”なる記載は当初明細書にはないが“*of substantially uniform thickness*”と等価であ

る」旨の記載（下記）を明細書の最後に挿入する補正案を提示したうえで、審判請求した。

The words 'substantially free of striae' in Claim 1 did not appear in the application as filed. However, there is no contravention of Article 123(2) EPC, because these words are to be understood as equivalent to of substantially uniform thickness.

なお、明細書中には下記の記載がある。

After bonding of membrane to frame is complete, the membrane can be cut along the outside perimeter of the frame with a suitable tool, and the frame with attached membrane can then be separated from the support surface. Because of the radial stresses imposed on the membrane during spinning, and because of the reduction in volume of the membrane following evaporation of its solvent, the membrane will be taut, and will have substantially uniform tension.

径方向の応力が加えられたため、また薄膜体の容積がその後の溶剤の蒸発によって減少したため、薄膜体はピンと張った状態にありかつ実質的に一様な張力を有する。

4. 審判部 (Technical Board of Appeal) の判断

まず、審査段階で付加された“*substantially free of striae*”なる記載につき検討し、その記載自体は明確なものとは言えないものの技術的意味を欠くものではないとしたうえで、異議部と同様、“*substantially free of striae*”なる記載は当初明細書には認められないから、これを付加する補正は EPC123(2) の規定に照らして当初明細書の開示の範囲を超えるものであると認定した。

次に、クレーム中の“*substantially free of striae*”なる記載部分を“*of substantially uniform thickness*”に置き換える補正案につき検討し、“*of substantially uniform thickness*”は当初明細書の開示範囲にあるからこれに置き換える補正は EPC123(2) 違反とは言えないが、EPC123(3) の規定に照らせば、クレームの範囲を拡張するものではあろうと認定した。

さらに、「“*substantially free of striae*”なる記載は当初明細書にはないが“*of substantially uniform thickness*”と等価である」旨の記載を明細書の最後に挿入する補正案につき検討し、そのような記載の挿入をしたか

らと言って、当該記載が“*substantially free of striae*”なる記載の意味の解釈の根拠となり得るかは疑問であるとしたうえで、斯かる記載の挿入自体は、“*substantially free of striae*”が“*of substantially uniform thickness*”と等価であることが当初明細書にサポートされているとまでは言えないから、EPC123(2)の規定に照らし、当初明細書の開示の範囲を超えるものであると認定した。

何れにせよ、“*substantially free of striae*”なる記載を削除することはクレームの範囲を拡張することである。

審判部は、EPC123(2)の規定とEPC123(3)の規定の関係は法律上の重要な問題であると考え、EPC112(1)(a)の規定に基づき、下記の質問を拡大審判部に付託する。

当初明細書の開示の範囲を超える発明の主題(subject-matter)であってそれが技術的範囲を制限するような発明が特許された場合に、異議申立の手続きにおいて、EPC123(2)の規定とEPC123(3)の規定に照らし、特許を維持し得るか否か。

5. 拡大審判部の判断

(1) 上記質問に対する拡大審判部の判断

1. EPC123(2)の規定に反して当初明細書の開示の範囲を超える発明の主題(subject-matter)を含むこととなり、それが技術的範囲を制限するような発明である場合は、そのような特許は、補正することなしには異議申立の手続きにおいて維持することはできない。また、そのような発明の主題を補正により削除することは、発明の範囲を拡張することとなるからEPC123(3)の規定に照らして認められない。よって、そのような特許は、当初明細書の開示に照らして、上記発明の主題を置き換えることがEPC123(3)の規定に反しないと判断できる場合に限り、維持されるべきである。

2. 当初明細書に開示がない発明特定事項が審査段階で付加された場合において、当該発明特定事項が、クレームされた発明の主題に技術的に貢献するものではなく、単に、特許発明がカバーする範囲を狭めるに過ぎない場合には、EPC123(2)に規

定の趣旨に照らして、開示の範囲を超える発明の主題であるとは言えない。よって、そのような発明特定事項を含む特許発明を維持することとしても不利益はない。

(2) 上記判断の理由

EPC123(2)の規定の趣旨とは、当初明細書には開示されていない発明の主題を付加することにより自らの立場を有利なものとする一方で第三者の法的安定性を損なうことは許されないという点にある。

また、EPC123(3)の規定の趣旨とは、例え当初明細書の開示の範囲内であっても、特許後に発明の技術的範囲を広げることを禁ずることにより、第三者の利益を保護する点にある。

よって、特許時のクレーム若しくは異議申立手続き中に補正されたクレームを検討するに際しては、クレームの技術的範囲を拡張するものでないことを前提として、出願により求められている発明の保護範囲の観点に遡って検討されるべきである。換言すれば、特許された発明が当初明細書の開示範囲にある限り、出願当初のクレームよりも広いものとなったとしても、特許査定に至るまでは、当該拡張は第三者の権利に何ら影響を与えるものではない。一方、特許された発明が出願当初のクレームよりも狭いものであれば、これは第三者に利益をもたらす。

要するに、特許権者と第三者の利益の公平なバランスの観点の問題となる。

この観点からは、本件は、特許発明の保護範囲を広げるものではなく、寧ろ狭めるものである。

本件で問題となっている発明特定事項は、EPC123(2)の規定の趣旨に照らし、当初明細書に開示されている発明の主題を拡張するものではないから、仮に当該発明特定事項を含むクレームであっても、EPC123(2)の規定に違反することなく維持され得るものである。そして、当該発明特定事項はクレームから削除されないものであるから、EPC123(3)の規定に違反することにもならない。

なお、当然のことであるが、ある発明特定事項が、EPC123(2)の規定の趣旨に照らして発明の主題を付加するものであるか否かの問題は、事案ごとに判断されるべきである。

6. 実務上の指針

EPC123 条(2)には、「欧州特許出願または欧州特許は、出願時の出願内容を超える主題 (subject-matter) を含めるように補正してはならない」と記載されている。

この点につき、EPO の審査基準には、「123 条(2)の基礎となる趣旨は、出願時に開示していなかった主題の追加により、出願人が自己の立場を向上させることは許されないということであり、そのようなことは不当な利益を出願人に与え、更に出願時の出願の内容に依拠する第三者の法的な安全性を損なう虞がある」と説明されている。

本件は、補正事項の「技術的貢献」について検討し、特許の範囲を単に限定したものに過ぎず、クレームされた発明の主題に対して技術的貢献をしないものでしかないから、出願時の出願内容を超える主題 (subject-matter) を含める補正ではないと判断した。

実務上は、補正事項がクレームされた発明の主題に対しても技術的貢献について検討しておく必要がある。

以上
(文責：片山健一)

【事例2】

審決のポイント

審査過程で新規性違反への対応として行った補正が、異議においては、ポリマーの構成成分の減縮であり、新規事項の追加に該当しないと判断されたが、審判においては、実施例には特定の成分についての特定の量しか開示されておらず、当該特定の量以外の量を含み得る内容への補正であり、新規事項の追加に該当すると判断された。（意義での決定と審判の審決において、新規事項とされる対象が変わっている）

キーワード

i) 実施例による減縮

書誌事項

審判番号： T 0253/95-3.3.3

特許番号： EP Patent No. 0 160 974

発明の名称： Modified impact-resistant vinyl-aromatic polymers

特許権者： Montedison S.p.A.

異議申立人： BASF Aktiengesellschaft

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

1990/08/01： 登録

1995/01/24： 意義申立てにおいて特許権の維持の決定

1997/12/17： 維持決定を不服として請求された審判において取消の審決
(Claim 1)

(2) 請求項

[Claim 1]

(出願時)

Modified impact-resistance vinylaromatic polymers containing from 2 to 10% by weight of an ethylenically unsaturated nitrile

and having the following characteristics:

- (a) sizes of the rubber particles being below 1 micron;*
- (b) a gloss of at least 50%, as measured by the gloss-meter.*

(補正後)

Modified impact-resistance vinylaromatic polymers having a gloss of at least 50%, as measured by the gloss-meter, and containing from 2 to 10% by weight of an ethylenically unsaturated nitrile and from 8 to 15% by weight of

- (i) a butadiene-styrene block rubber with different linear or star-shaped configuration and/or*
- (ii) a polybutadiene rubber having a Mooney viscosity of 35; the size of the rubber particles being below 1 μm .*

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

審査過程で新規性違反への対応として行った補正は、ポリマーの構成成分の減縮であり、新規事項の追加とはならない。

(3-2) 詳細

クレーム1の補正は新規事項の追加に該当しない

補正は、ポリマーの構成成分の減縮であり、減縮後の内容（ゴムの具体的な内容、Mooney viscosity）は明細書に明示の記載があるから、新規事項の追加とはならない。また、Mooney viscosity は全ての実施例において充足されている。

2. 争点

<申立人の主張>

クレーム1の補正は新規事項追加に該当する。

補正により追加された Mooney viscosity は、実施例に記載された特定のゴムに関連して記載されたものであり、この Mooney viscosity をより一般化されたゴムに関連づけることは、新規事項の追加に該当する。

<特許権者の反論>

明細書中にブタジエンブロックゴムがあらゆる立体構造をとり得ることが記載されているから、Mooney viscosity は 1,4-cis 体が 35%であるブタジエンゴム（実施例）に限定されない。

3. 審判部の判断

(1) 概要

審査過程で新規性違反への対応として行った補正は、実施例には特定の成分についての特定の量しか開示されていないにも関わらず、当該特定の量以外の量を含み得る内容への補正であり、新規事項の追加に該当する。

(2) 詳細

クレーム 1 の補正は新規事項に該当する

出願時のクレーム 1 はポリマーを構成する成分であるゴムの種類と量について規定されていない。

ここで、実施例においては特定のゴム（2種類）しか開示が無く、具体的には、特定のポリブタジエンゴムは8重量%でしか含有されておらず、特定のブロックゴムは15重量%又は8重量%でしか含有されていない。

すなわち、出願書類には特定のポリブタジエンゴムの8重量%以外の量で含有する場合や特定のブロックゴムの15重量%又は8重量%以外の量で含有する場合についてのサポートが無い。よって、補正後のクレーム 1 に規定されるような、ブタジエンゴム及び/又はブロックゴムの8～15重量%という記載は、出願書類に根拠が無く、新規事項の追加と判断される。

なお、特許権者が主張した、「明細書中にブタジエンブロックゴムがあらゆる立体構造をとり得ることが記載されているから、実施例のブタジエンブロックゴムの立体構造に限定されない」との主張に関しては、当該記載はゴムについての一般的な説明として記載されたものであるから、採用できない。

従って、補正後のクレーム 1 の内容は出願時の開示内容を超える範囲での補正と判断される。

4. 実務上の指針

実施例からの一般化はできない。

明細書の記載においても、何についての記載（説明）であるのかによって、他の記載と組み合わせた補正が出来ない場合がある。

以上

【事例3】

審決のポイント

異議過程で新規性違反への対応として、構成成分の含有量の範囲の上限（下限）を実施例の値に基づき限定する補正が、異議においては新規事項の追加に該当しないと判断されたが、審判において新規事項の追加に該当すると判断された。

キーワード

i) 実施例に記載された値による限定の可否

書誌事項

審判番号： T 0714/00-3.3.3

特許番号： EP Patent No. 0 574 054

発明の名称： FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC COMPOSITION
CONTAINING AN IMPACT-RESISTANT VINYL AROMATIC COPOLYMER

特許権者： ENICHEM S.p.A.

異議申立人： Teijin Chemicals Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

1997/03/05： 登録

2000/06/14： 意義申立てにおいて特許権の維持の決定

2002/08/06： 維持決定を不服として請求された審判において取消の審決

(2) 請求項

[Claim 1]

A flame-retardant, halogen-free, thermoplastic composition, classifiable under VO rating according to the UL 94V test, comprising: ~~a halogen-free impact resistant vinyl aromatic copolymer, consisting of a vinyl aromatic monomer, an acrylic monomer and a rubber, a halogen-free aromatic polycarbonate, and red phosphorus.~~

~~{Claim 2}~~

~~The thermoplastic composition according to claim 1, comprising:~~

~~(A) from 70 to 5 parts by weight of an impact resistant, halogen-free, vinyl aromatic copolymer, consisting of a vinyl aromatic monomer, an acrylic monomer and a rubber;~~

~~(B) from 30 to 95 parts by weight of a halogen-free aromatic polycarbonate;~~

~~(C) from ~~0.1~~ 1 to ~~10~~ 30 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the mixture of the two (A) and (B) resins, of ~~red phosphorus~~ a grafted polymer consisting of an elastomeric core having a glass transition temperature of the second order lower than 10°C and containing chains of vinyl aromatic monomers grafted thereon;~~

~~(D1) from 0.1 to 2.1 parts by weight with respect to 100 parts by weight of (A) + (B), of red phosphorus;~~

~~(D2) from 0 to 15 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the mixture of the two (A) and (B) resins, of a phosphorus containing organic compound of formula:~~

~~wherein R1, R2 and R3 are, independently from each other, an alkyl radical containing from 1 to 8 carbon atoms or an aryl radical or an optionally alkyl substituted aryl radical containing from 6 to 20 carbon atoms, and n represents 0 or 1; and,~~

~~(E) optionally, an anti-dripping agent.~~

~~{Claim 3}~~

~~The thermoplastic composition according to claim 1 or 2, containing in addition a grafted polymer consisting of an elastomeric core having a glass transition temperature of the second order lower than 10°C and containing chains of vinyl aromatic monomers grafted thereon.~~

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

異議過程で新規性違反への対応として行われた補正は、出願当初明細書にサポートされており、123条2項違反とならない。

(3-2) 詳細

グラフトポリマーの含有量を1～30重量%とする補正について

クレーム17には「1～10重量%」の範囲が開示され、明細書中には「0～30重量%、好ましくは1～10重量%」の範囲が開示されている。請求項3の内容を請求項1に加えることによりグラフトポリマーが必須の成分となったことから、「0重量%」とすることはできず、出願当初の開示の範囲から得られる下限値は「1重量%」であり、既が開示されている「0～30重量%」の新たな下限値となり得るものである。よって、新規事項の追加に該当しない。

赤リン化合物の上限値を2.1重量%とする補正について

赤リン化合物の量に関わらず、全ての実験例1～10においてハロゲン系燃焼抑制剤無しで難燃性を得るという目的を達している。上限値の2.1重量%を満たすことにより、さらに耐衝撃性を得られるものであり、この上限値の設定はクレームの範囲を狭くするものである。

実験結果から、他の構成成分に関わらず赤リン化合物の量が少ないほど耐衝撃性が向上する傾向がみられる。

以上から、赤リン化合物の量は他の構成成分により影響を受けるものではないから、他の構成（組成）から、赤リン化合物の含有量のみを抜き出して一般化することは新規事項の追加に該当しない。

T A B L E I

COMPOSITION	AMOUNT	E X A M P L E S									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABS	% b.w.	40	40	40	30	30	25	15	15	15	15
PC	" "	60	60	60	70	70	75	85	85	85	85
PARALOID®	Parts	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Red phosphorus	by weight	7	5,5	7	2,1	1,6	1,1	1,2	0,6	0,3	0,1
Triphenyl phosphate		-	12	10	7	11	15	-	5	7	10
Total phosphorus		6	6	7	2,5	2,5	2,5	1	1	1	1,1
PROPERTIES	UNITS										
. UL 94 V	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO	VO
. IZOD	J/m	100	150	110	350	340	340	480	500	600	630
. VICAT	°C	116	92	95,5	106,5	96,5	87,5	139,5	120,5	113,5	104
. M.F.I.	g/10'	5	18	14	16	24	33	3	12	16	25

2. 争点

<申立人の主張>

グラフトポリマーの含有量を1～30重量%とする補正について

クレーム7には「0～30重量%」の範囲が開示され、クレーム17には「1～10重量%」の範囲が開示され、明細書中には「0～30重量%、好ましくは1～10重量%」の範囲が開示されている。また、実際の実験例はいずれも5重量%となっているから、出願当初の開示内容から、グラフトポリマーの含有量を「1～30重量%」とする根拠は見出せない。

赤リン化合物の上限値を2.1重量%とする補正について

明細書中には「0.1～10重量%、好ましくは0.1～7重量%」の範囲が開示されている。IZODの値が特定の樹脂の組成における赤リン化合物の含有量により定まることから、実施例4の2.1重量%という値を赤リン化合物の上限値として用いることは新規事項の追加に該当する。

<特許権者の反論>

グラフトポリマーの含有量を1～30重量%とする補正について

赤リン化合物の上限値を2.1重量%とする補正について

上記構成は他の構成成分と密接に関連していないから、補正は新規事項の追加

に該当しない。

3. 審判部の判断

(1) 概要

異議過程で新規性違反への対応として、組成物の含有率を減縮した補正は、当初明細書にサポートされていないため、123条2項違反である。

(2) 詳細

実施例の数値によるクレームの減縮が認められる要件 (T 201/83)

コンビネーションとして開示された構成の一部を抜き出してクレームの主題を限定することは、当該構成がそのコンビネーションと密接に関連していない場合に認められる。

本案の検討

本件において、実施例1～10に用いられる構成A～Eは各実施例において共通の化学物質である。実施例1～10ポリマー成分の構成比(A/B)とリン化合物の総量の観点から3つのグループに分類できるが、実施例4(グループ2)における赤リン化合物の重量%2.1という値は、他の(A/B)の比を有するグループにまで拡張できるものではない。(A/B)の比は、本願発明の効果をを得るのに必要な赤リン化合物の量に影響を及ぼすことは明らかである。グループ1についてみれば、赤リン化合物の重量%が2.1では本願発明の効果をを得るのに不十分である。

また、構成A～Eに用いられる化学物質が変われば、赤リン化合物の必要量も変わるであろうことは当業者にとって明らかである。

従って、本件において実施例4に開示される赤リン化合物の重量%は、他の構成成分と密接に関連しており、よって、他の構成(組成)から、赤リン化合物の含有量のみを抜き出して一般化することは新規事項の追加に該当する。

従って、補正後のクレーム1の内容は出願時の開示内容を超える範囲での補正と判断される。

4. 実務上の指針

赤リン化合物の上限値を2.1重量%とする補正については、申立人、特許権者のいずれも反論の根拠が具体性に乏しい印象で、異議部及び審判部が実験データについて異なる解釈をしたことにより新規事項追加に該当するか否かの判断が異なったものと思われる。(審判部の判断において示された、本願実施例を3つのグループに分ける捉え方は、異議申立人が行った新規性違反における主張から得られたようである)

主張には具体性のある根拠を提示した方が良いと思われる。

以上

【事例4】

審決のポイント

“*bottom oxygen blowing*” として補正事項は明細書にはサポートがないものの、特許発明の範囲を制限するように作用する（特許権者に不利益をもたらす）ものであるから、当該補正事項は、EPC123(2)の規定の趣旨に反するものとは言えないとして取消決定が取消・差戻とされた。

キーワード

- 当初明細書にサポートのない発明特定事項の付加
- EPC123(2)の規定の趣旨

書誌事項

審判番号： T 0777/02 - 3.2.2

特許番号： EP Patent No. 0 714 989

発明の名称： Steel manufacturing method using converter
dephosphorisation

特許権者： NIPPON STEEL CORPORATION

異議申立人： Thyssen Krupp Stahl AG

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2000/03/22： 特許公報発行

2002/05/15： 審査過程で補正された事項は「EPC100(c)違反（当初明細書に開示がない事項であり EPC123(2)違反」として取消決定

2002/07/24： 上記取消決定を不服として審判請求

(2) 登録時の請求項1

[Claim 1]

A converter refining process for obtaining a dephosphorized molten iron comprising charging a molten iron into a converter

having a top-and bottom-blowing function, adding flux, top blowing oxygen and agitating the molten bath by bottom oxygen blowing, wherein said refining process comprises the steps of dephosphorizing the molten iron by controlling the amounts of charged flux, blown oxygen and charged coolants so that the CaO/SiO₂ ratio in slag becomes at least 0.7 and up to 2.5 and the molten iron temperature becomes at least 1,200°C and up to 1,450°C at the end point of the dephosphorizing treatment, while the flow rate of bottom-blown gas is being controlled so that an agitation energy ϵ of the formula

$$\epsilon = 0.0285 \times Q \times 10^3 \times T \times \{\log(1+L_0/1.48)\} / W$$

wherein ϵ is the agitation energy per ton at molten iron, Q is the flow rate of the bottom-blown gas (Nm³/min) which is measured in a normal state, T is a bath temperature (K), L_0 is a bath depth (m), W is the weight at the molten iron (ton), becomes at least 0.5 kW/ton, interrupting dephosphorization refining once, discharging at least 60% of the slag within the converter by tilting the converter, making the furnace stand vertically, and conducting decarbonization refining.

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

審査過程で補正により付加された “bottom oxygen blowing” は、出願当初は “bottom blown gas” と記載されていた発明特定事項であるところ、「底吹きガス」が「酸素」であるとの記載は当初明細書に開示はないから123条2項の規定に違反する。

(注) 出願当初の明細書には、「底吹きガス」が「酸素」であるとの記載はない。しかし、審査過程において、審査官より、出願当初 “bottom blown gas” と記

載されていた部分を“*bottom oxygen blowing*”と補正するようにとの提案がなされた。出願人はこの提案を「何気なく」(innocently)受け入れてしまったのであり、当該補正は明らかな過誤である。

(3-2) 詳細

「底吹きガス」は本件発明において基本的な発明特定事項であり、「酸素」は反応性ガスとして用いられるのであるから、「底吹きガス」を「酸素」に限定する“*bottom oxygen blowing*”の部分は、本件発明における基本的な発明特定事項である。

そして、当初明細書には、「上吹きガス」が「酸素」である旨の記載はあるものの、「底吹きガス」が「酸素」である旨の記載はないから、審査過程で補正された上記事項は当初明細書に開示がなく、EPC123(2)違反である。

(注) クレーム中に「*top blowing oxygen*」と記載されているように、「上吹きガス」は「酸素」である。

2. 争点

争点は、上記“*bottom oxygen blowing*”なる発明特定事項につき、サポート要件を要求すべきか否かである。

なお、両当事者の主張の要旨は下記のとおりである。

(a) 特許権者

本件明細書の記載から明らかなように、「底吹きガス」をどのようなガスとするかは問題ではなく、これを「酸素」とすることには何ら、技術的意味がない。審査官は技術的な理解を誤り、“*bottom blown gas*”と記載されていた部分を“*bottom oxygen blowing*”と補正するようにと提案したが、出願人はこの提案を「何気なく」(innocently)受け入れてしまったに過ぎないから、当該補正についてはサポート要件を要求すべきではない。

(b) 異議申立人

「底吹きガス」が「酸素」であるとの記載が当初明細書に開示はない以上、123条2項の規定に違反する。

3. 審判部の判断

(1) 概要

“*bottom blown gas*”と記載されていた部分を“*bottom oxygen blowing*”と補正した場合には特許発明の範囲を制限するように作用する（不利益をもたらす）ものであるから、当該補正事項は、EPC123(2)の規定を設けている趣旨に照らせば、明細書に開示の範囲を超えるものとは言えない。よって、取消決定を取り消し、差し戻す（請求認容）。

(2) 詳細

1994年2月2日の審決（G 1/93）によれば、EPC123(2)については特許権者が責任のすべてを負うべきであるから、当該補正が審査官により導入されたものであるという事情があったとしても、かかる事情は考慮されるべきではない。

しかしながら、G 1/93審決は、問題となる発明特定事項が必ずしも、常に、EPC123(2)の規定を充足するか否かの判断対象となるわけではないとも判示している。EPC123(2)の規定を充足するか否かの判断対象となるのは、問題となる発明特定事項がクレーム中に記載されていることにより、特許権者にとって是認されるべきではない利益をもたらすものである場合である。問題となる発明特定事項が、クレームされた発明の保護を、明細書に開示の範囲よりも狭くする方向に作用するものである場合には、特許権者にとって是認されるべきではない利益をもたらすものであるとは言えないし、第三者の利益に影響を与えるものとも言えない。

本件明細書を参酌すると、本件発明において「底吹きガス」をどのようなガスとするかが重要な意味を持つとは解されず、また、“*bottom blown gas*”と記載されていた部分を“*bottom oxygen blowing*”と補正した場合には特許発明の範囲を制限するように作用する（不利益をもたらす）ものである。

そうすると、当該補正事項は、EPC123(2)の規定を設けている趣旨に照らせば、明細書に開示の範囲を超えるものとは言えない。

4. 実務上の指針

本件は、EPC123(2)の規定の趣旨に鑑み、審査過程で補正された発明特定事項は明細書にはサポートがないものの、特許発明の範囲を制限するように作用する（特許権者に不利益をもたらす）ものであるから、当該補正事項は、EPC123(2)の規定の趣旨に反するものとは言えないとされた事案である。

当該補正事項は、審査過程において、審査官の技術的誤解に基づいて提案されたものであるところ、出願人（特許権者）はこれを「何気なく」（innocently）受け入れてしまった（明らかな過誤）という背景がある。

本件では異議決定は取消とされたが、上記補正事項はもはや削除等することはできないから（仮に削除等すればEPC123(3)の規定に違反することとなるであろうから）、仮に特許権として存在しても、独占排他権としての存在価値があるのかどうかさえ疑問である。

審査過程で審査官から補正の提案がなされた場合には、慎重に検討することが重要である。

以上
(文責：片山健一)

【事例5】

審決のポイント

審査過程で明確性違反への対応として行った、組成物を構成するエマルジョンを、当該エマルジョンにより得られる組成物へ変更する補正は、当初明細書にサポートされていないため、123条2項違反であるとの異議申立人の主張は、異議部では認められなかったが、審判において認められた。

キーワード

i) クレームからの特徴の差替又は削除

書誌事項

審判番号： T 0563/06-3.3.06

特許番号： EP Patent No. 0 883 671

発明の名称： LAUNDRY DETERGENT COMPOSITIONS CONTAINING SILICONE EMULSIONS

特許権者： THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

異議申立人： Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2003/07/02： 登録

2006/02/10： 意義申立てにおいて特許権の維持の決定

2007/10/19： 維持決定を不服として請求された審判において取消の審決

(2) 請求項

[Claim 1]

A heavy duty laundry detergent composition obtainable by combining comprising:

a) from 0.1% to 12%, by weight of composition, of an emulsion; wherein said emulsion comprised from 1% to 90%, by weight of the emulsion, of silicone and from 0.1% to 30%, by weight of

the emulsion, of emulsifier; and wherein said emulsion has an average droplet particle size from 5 to 500 micrometers microns; and

b) from 1% to 50%, by weight of said composition, of deterative surfactant.

(“obtainable by combining comprising” の補正が、当初明細書にサポートされていないと判断されて取消となった)

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

審査過程で明確性違反への対応として行った、組成物を構成するエマルジョンを、当該エマルジョンにより得られる組成物へ変更する補正は、当初明細書にサポートされており、123条2項違反とならない。

(3-2) 詳細

クレーム1の補正は新規事項に該当しない

明細書にはシリコンエマルジョンが洗剤マトリックスに加えられること及びサイズの大きいシリコンエマルジョンが液体洗剤マトリックスに安定に懸濁されることが開示されており、実施例においてエマルジョンの液滴サイズが洗剤マトリックスへ加えられる前のものとして記載されている。

従って、出願時の明細書にはエマルジョンの粒径は、最終組成物を調整するためのエマルジョンの粒径を意味するものであって、最終的な洗剤組成物中のエマルジョンの粒径を意味するものではないと判断できる。

よって、クレーム1の文言は最終組成物中に5～500 μmの液滴径を有するエマルジョンを含むものと解釈し得ず、新規事項の追加とならない。

2. 争点

<申立人の主張>

クレーム1の補正は新規事項追加に該当する。

出願当初のクレーム1では、洗濯洗剤組成物が(a)5～500 μmの液滴径を有するエマルジョンと(b)洗浄性界面活性剤を含むものとして規定されており、明細書でも同様の開示となっている。補正により洗剤組成物は5～500 μmの液滴

径を有するエマルジョンを含まない組成物も含み得ることとなり、これは出願時の開示にサポートが無い。

<特許権者の反論>

文言の補正は、不適切な表現を改めるものであり、出願時の明細書には、出願時のクレーム1のエマルジョンから洗濯洗剤組成物が作られることが十分に開示されている。

3. 審判部の判断

(1) 概要

審査過程で明確性違反への対応として行った、組成物を構成するエマルジョンを、当該エマルジョンにより得られる組成物へ変更する補正は、当初明細書にサポートされていないため、123条2項違反である。

(2) 詳細

クレーム1の補正は新規事項に該当する

出願時のクレーム1の内容は、a)及びb)を含有する洗剤組成物であって、a)のシリコンエマルジョンが所定の粒径を有しているものである。

補正後のクレーム1の内容は、a)及びb)を混合することにより得られる洗剤組成物である。ここで、洗剤組成物中のa)のシリコンエマルジョンはその混合条件により所定の粒径を有する場合と有しない場合とが包含される。

出願時の明細書の「出発原料としてのシリコンエマルジョンが洗剤マトリックスに安定に懸濁される」という開示から、シリコンエマルジョンは出発原料及び最終の洗剤組成物の双方に含まれていると解される。

実施例において、洗剤組成物の構成としてシリコンエマルジョンが含まれると記載されている。

出発原料のシリコンエマルジョンの粒径を測定する方法を「出発原料のシリコンエマルジョンの測定に限定する」ものとして記載していないことから、一般的なエマルジョンの粒径の測定方法として開示されたものと解される。

以上から、当業者は、a)シリコンエマルジョンであって、所定の粒径を有するものが、出発原料及び最終の洗剤組成物の両方に含まれるものと理解する。

従って、補正後のクレーム 1 の内容は出願時の開示内容を超える範囲での補正と判断される。

4. 実務上の指針

本件は、（おそらく）審査過程における補正後の内容が実際の発明を表していると考えられる。

しかしながら、明細書中のいたるところに補正前の内容をサポートする表現がなされており（洗剤組成物を構成する成分を示した表にcompriseを用いる等）、当初明細書が開示する発明が、補正前の内容であるという解釈も可能であった。

発明の規定（表現）の仕方、用語の選択は、その用語がどのように解釈され得るかを考慮し、慎重にする必要がある。

以上

【事例6】

審決のポイント

審査過程で補正により付加された “*and a chromium containing powder*” なる発明特定事項は当初明細書から一義的に導き出せない事項であり123条2項違反であるとした異議部の判断が、審判でも支持された。

キーワード

- 追加の特徴の導入
- 当初明細書にサポートのない発明特定事項の付加
- クレームの一部の削除

書誌事項

審判番号： T 1184/07-3.2.08

特許番号： EP Patent No. 0 808 912

発明の名称： Composite carbide powder used for cemented carbide and method of producing the same

特許権者： Tokyo Tungsten Co., Ltd.

異議申立人： H.C. Starck GmbH

Wolfram Bergbau-und Hütten-GmbH Nfg.KG

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2000/08/30： 登録

2003/11/13： 「クレーム1および4の新規性&進歩性欠如」を理由とする異議申立の審理の結果、「クレーム1および4は新規性を欠く」として取消決定

2004/01/12： 取消決定を不服として請求された審判（T 52/04）において、「クレーム4は新規性を有する」旨の審決がなされ異議部に差戻し

2007/05/30： 上記差戻後の異議事件において、「クレーム1に記載の “*and a*

chromium containing powder”は123条2項違反」との認定のもとで取消決定

本件は、上記取消決定を不服として請求された審判事件である。

(2) 登録時の請求項1

[Claim 1]

A composite carbide powder comprising, as a main component, tungsten carbide powder, which consists essentially of fine primary crystal particles of tungsten carbide, and a chromium containing powder, wherein said tungsten carbide powder satisfies an inequality given by: $Y > 0.61 - 0.33 \log(x)$ where Y denotes a half-value width of (211) crystal planes in the tungsten carbide (JCPDS-card 25-1047, $d = 0.9020$) measured by X-ray diffraction method where x denotes a grain size measured by a FSSS method, said grain size x being between 1.0 and 7.0 μm .

(下線部 “*and a chromium containing powder*” が審査過程の補正で付加された発明特定事項である。)

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

審査過程で補正により付加された “*and a chromium containing powder*” なる発明特定事項は当初明細書に開示のない事項であり123条2項違反である。

(3-2) 詳細

出願当初の明細書には、“*A composite carbide powder comprising, as a main component, tungsten carbide powder, which consists essentially of fine primary crystal particles of tungsten carbide*” (炭化タングステン微細一次結晶粒子を必須の要素として含む炭化タングステン粉末を主成分とする複合炭化物粉末) は開示されているが、当該複合炭化

物粉末がさらに“*a chromium containing powder*”を含むことを当初明細書から一義的に導くことはできない。

よって、“*and a chromium containing powder*”なる発明特定事項は当初明細書にサポートされていないから、登録時クレーム1は123条2項違反である。

また、当該発明特定事項を削除することとすると、登録時クレーム1により特定される製造物とは異なるもの（範囲の拡張）とならざるを得ないから、斯かる補正は123条3項違反となり認められない。

（注）上記論点（取消理由）は、当事者が争点としたものではなく、異議部自らが認定したものである。

2. 争点

争点は、上記“*and a chromium containing powder*”なる発明特定事項は、当業者が当初明細書から一義的に導き出し得るものか否かである。

なお、両当事者の主張の要旨は下記のとおりである。

(a) 特許権者

当業者が本件明細書に触れば、複合炭化物粉末を製造するに際し、原料に含まれている元素が100%拡散するなどとは考えない。つまり、原料中のクロムは例えば炭化クロムのような態様で幾分かは、不可避免的に、最終製品中に残留することとなる。

つまり、当業者にとって、クレーム1中の“*and a chromium containing powder*”なる発明特定事項は実質的に明細書中に開示されている事項である。

よって、“*and a chromium containing powder*”なる発明特定事項を付加する補正は、123条2項の規定には反しない。

(b) 異議申立人

“*chromium containing material*”に関連する事項はあくまでも、製造方法に関連する事項として明細書中に記載されているに過ぎず、最終製品に関するものではない。

よって、異議部の判断は妥当であって、“*and a chromium containing*

powder”なる発明特定事項を付加する補正は、123条2項の規定に反する。

3. 審判部の判断

(1) 概要

上記“*and a chromium containing powder*”なる発明特定事項は当初明細書から一義的に導き出すことができない事項であり123条2項違反であるから、審判請求には理由がない。

(2) 詳細

特許権者の主張は、発明特定事項“*and a chromium containing powder*”は“*to form a part of the main component*”を意図するものというものと理解されるが、斯かる主張は失当である。

蓋し、そのような解釈は、クレーム1の文言からも読み取れないし、当初明細書を参酌しても導くことができず、特許権者の主張は当初明細書の記載に基づくものとは言えない。

よって、登録時クレーム1は123条2項の規定に違反するものである。

また、当該発明特定事項を削除することは、123条3項違反となり認められない。

4. 実務上の指針

本件は、両当事者が主張（争点）としてはいなかった争点を、差戻しの異議の審理中に異議部自らが取消理由として認定したものである。

明細書を読む限り、発明特定事項“*and a chromium containing powder*”は直接的に記載されていないから、異議申立人としては取消理由として当然挙げておくべきものであったのではなかろうか。

なお、123条2項の規定に違反するものとされた発明特定事項を削除することは123条3項違反となり認められないから、審査過程において安易に発明特定事項を補正で付加した場合、審査官がそれを許したとしても、その結果は深刻である。

以上
(文責：片山健一)

【事例7】

審決のポイント

EPC Art.123(2)は、如何なる補正に対しても新規事項を追加するものではないことを求めているのであるから、仮にある補正がクレームされた発明の範囲を制限するものではないとしても、EPC Art.123(2)は適用されるべきである。

キーワード

- クレームされた発明の範囲を制限しない補正
- 当初明細書に記載のない文言の付加

書誌事項

審判番号： T 1842/07 - 3.3.06
特許番号： EP Patent No. 0 718 693
発明の名称： Photoresist compositions and components
特許権者： SHIPLEY COMPANY INC.
異議申立人： Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2003/05/22： 登録
2004/03/19： 異議申立
2007/08/23： 進歩性を欠くとして取消決定
2007/11/02： 上記取消決定を不服として審判請求
2008/11/11： 審決

(2) 登録時の Claim 1

本件 (EP 96102977.4) は EP 87870199.4 の分割出願であり、登録時の claim 1 の記載は下記のとおりである。

"1. A composition responsive to activating radiation to form a latent image developable with an aqueous alkali solution

comprising at least one alkalisoluble resin and at least one photoactive compound that is an ester or polyester derived from the reaction of an oxo-diazonaphthalene sulfonyl or carboxylic acid halide with a hydroxy or polyhydroxy ballast compound dissolved in a solvent, wherein said solvent is ethyl lactate distilled to a purity of greater than 99 percent."

(少なくとも1種のアルカリ可溶性樹脂、及び、オキソージアゾナフタレンスルホニル又はカルボン酸ハライドと溶剤中に溶解したヒドロキシ又はポリヒドロキシバラスト化合物との反応に由来するエステル又はポリエステルの少なくとも1種からなる光活性化化合物を含み、前記溶剤は99%より高い純度に蒸留された乳酸エチルである、水性アルカリ溶液で現像可能な潜像を形成するための活性化放射に敏感な組成物。)

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

claim 1 中の"*distilled*" なる文言はプロセスの特徴であって物としての発明を特徴づけるものではないから上記補正は新規事項を追加するものではないが、当該発明は進歩性を欠くとして取消決定とした。

(3-2) 詳細

上記クレームに対応する出願当初のクレーム (Claim 4) の記載は下記のとおりである。

"4. The composition of any one of claims 1 to 3, wherein said solvent is ethyl lactate having a purity of greater than 99 %."

(前記溶剤は99%より高い純度を有する乳酸エチルである、請求項1～3のいずれかに記載の組成物。)

つまり、上記Claim 1では、審査過程において、出願当初のクレーム (Claim 4) において「*having*」とされていた記載部分が「*distilled to*」に補正されている。

この補正が EPC Art.123(2) 違反であるか否かが争点のひとつとされた異議申立の審理において、異議部は、claim 1 中の"*distilled*" なる文言はプロ

セスの特徴であって物としての発明を特徴づけるものではないから、当該 "distilled" なる文言がクレーム中にあってもなくても claim 1 に記載の発明の範囲は変わらないので、審査においてなされた上記補正は新規事項を追加するものではないと判断した。

2. 争点

当初明細書に記載がない文言が登録時のクレームに含まれている場合に、その文言がクレームされた発明の範囲を制限するのか、或いは、単なる余計な記載に過ぎないからクレームされた発明の範囲を制限するものではないのか、という問題設定が、EPC Art.123(2)の観点から適切なものであるか否か。

3. 審判部の判断

(1) 概要

EPC Art.123(2)は、如何なる補正に対しても新規事項を追加するものではないことを求めているのであるから、仮にある補正がクレームされた発明の範囲を制限するものではないとしても、EPC Art.123(2)は適用されるべきであり、上記異議部の判断は誤りである。

(2) 詳細

出願当初のクレーム (Claim 4) には、乳酸エチルの純度が「99%より高い」とのみ記載されており、当該純度が蒸留によるのかその他のプロセスによるのかの限定はないから、claim 1 中の "distilled" なる文言を部分的にしかサポートしていない。

また、親出願 (EP 87870199.4) の明細書中の「例 195」には、「ガスクロマトグラフィーで測定して約99%純度より高い、新たに蒸留した乳酸エチルを用いて調製した」との記載はあるが、当該記載は、「市販の乳酸エチル (標準ガスクロマトグラフィー法で測定して約97%の乳酸エチル、約3%の他の不純物を含有する。)」を一方のレジスト組成物とした場合の他方のレジスト組成物との組み合わせの例としての記載でしかないから、「ethyl lactate distilled to a purity of greater than 99 percent」を「市販の乳酸エチル」以

外のレジスト組成物との組み合わせに用いることができることを、直接かつ一義的に導くことはできない (no direct and unambiguous disclosure)。

異議部は、claim 1 中の"*distilled*" なる文言が本件分割出願の当初明細書中に記載されていないにもかかわらず、"*distilled*" なる文言はプロセスの特徴であって物としての発明を特徴づけるものではないことを理由に当該文言は新規事項を追加するものではないと判断したが、そのような理由付けは説得力がない。

当初明細書に記載がない文言が登録時のクレームに含まれている場合に、その文言がクレームされた発明の範囲を制限するのか、或いは、単なる余計な記載に過ぎないからクレームされた発明の範囲を制限するものではないのか、という問題設定は、EPC Art.123(2)の観点からは適切ではない。

EPC Art.123(2)は、如何なる補正に対しても新規事項を追加するものではないことを求めているのであるから、仮にある補正がクレームされた発明の範囲を制限するものではないとしても、EPC Art.123(2)は適用されるべきである。

本件においては、補正により付加された claim 1 中の"*distilled*" なる文言は分割出願当初の明細書に記載がないのであるから、このクレームは EPC Art.123(2)に違反する。

4. 実務上の指針

本件は、当初明細書から直接かつ一義的に導くことができない文言が登録時のクレームに含まれている場合には、仮に、その文言が発明の範囲に何ら影響しないものであっても、EPC Art.123(2)の観点からは補正を認めないとの判断がなされた事例である。

本件の場合、異議部において、文言"*distilled*"は新規事項の追加には当たらないが進歩性を欠くと判断された事情から察するに、上記文言の選択は、進歩性を主張するために必要であったのかもしれないが、何れにせよ、EPC Art.123(2)の適用は、クレームにより確定される発明の範囲とは無関係である。

以上

(文責：片山健一)

【事例8】

審決のポイント

方法の請求項について、実施形態で用いられている化合物にまで限定することで、新規事項追加の指摘を解消した。

キーワード

➤ 中間的一般化（*直接的には指摘されていない）

書誌事項

審判番号： T 1979/10 - 3.3.09

出願番号： 04026734.6

発明の名称： Organic electroluminescent devices, organic solar cells, organic fet structures and production method of organic devices

出願人： Kido Junji, ROHM CO., LTD., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2010/05/03： 新規事項追加で拒絶査定

2010/07/12： 審判請求

(2) 出願時の請求項

[Claim 30]

A process for the production of an organic device comprising the steps of:

providing an in-situ thermal reduction reaction by contacting, through lamination or mixing by co-deposition, an organic metal complex compound or an inorganic compound containing at least one metal ion selected from ions of low work function metals

having a work function of not more than 4.0 eV, and a thermally reducible metal capable of reducing a metal ion contained in the organic metal complex compound or the inorganic compound in vacuum to the corresponding metal state;
subjecting a reduced low work function metal produced upon the in-situ thermal reduction reaction and an electron-accepting organic compound to an oxidation-reduction reaction to form a charge transfer complex, thereby forming the electron transportation section in which the electron-accepting organic compound is in the state of radical anions; and
contacting, through lamination or mixing by co-deposition, an organic compound having an ionization potential of less than 5.7 eV and an electron-donating property and an inorganic or organic substance capable of forming a charge transfer complex upon its oxidation-reduction reaction with the electron-donating organic compound to form the hole transportation section in which the electron-donating organic compound is in the state of radical cations.

(3) 拒絶査定時の請求項

1. A process for the production of an organic device comprising the steps of:

preparing a glass substrate (50);

providing on the glass substrate (50) an in situ thermal reduction reaction by contacting, through mixing by

co-deposition, an organic metal complex compound containing at least one **alkaline metal ion** selected from ions of low work function metals having a work function of not more than 4.0 eV, and **aluminum** capable of reducing said alkaline metal ion contained in the organic metal complex compound in vacuum to

*the corresponding metal state;
subjecting the low work function metal produced upon this
in-situ thermal reduction reaction and an electron-accepting
organic compound to an oxidation reduction reaction to form a
charge transfer complex, thereby forming an electron
transportation layer in which the electron-accepting organic
compound is in the state of radical anions; and
contacting, through mixing by co-deposition, an organic
compound having an ionization potential of less than 5.7 eV and
an electron-donating property and an inorganic or organic
substance containing at least one fluorine atom as a substituent
and being capable of forming a charge transfer complex upon its
oxidation-reduction reaction with the electron-donating
organic compound to form adjacent to the electron transportation
layer a hole transportation layer in which the electron-donating
organic compound is in the state of radical cations."*

(4) 審査部の判断

(3-1) 概要

上記請求項の背景着色部分が出願当初明細書の範囲を超えている。

(3-2) 詳細

出願時の用語が用いられておらず、ある特定の化合物を用いた実施形態にのみ記載されている特徴が加えられている。

2. 審判部の判断

(1) 概要

審判請求時に提出した補正では解消しなかったが、口頭審理を経て提出された下記請求項は、新規事項追加に該当しない。

(2) 詳細

1. A process for the production of an organic device comprising

the steps of:

forming an electron transportation section by co-deposition of a lithium complex of (8-quinolinolato) containing a lithium ion and bathocuproine as a mixed layer and by vacuum depositing aluminum onto the mixed layer, wherein bathocuproine is in the state of radical anions in the electron transportation section; contacting, through lamination or mixing by co-deposition, an organic compound having an ionization potential of less than 5.7 eV and an electron-donating property and an inorganic or organic substance capable of forming a charge transfer complex upon its oxidation-reduction reaction with the electron-donating organic compound to form adjacent to the electron transportation section a hole transportation section in which the electron-donating organic compound is in the state of radical cations.

・上記請求項は、4つの実施形態のうち、第1の実施形態に限定したものであり、明細書中に根拠がある。

3. 実務上の指針

出願時の請求項に記載されていた「金属」、「熱還元性金属」を、補正で「アルカリ金属」、「アルミニウム」のように減縮していても、最終的には実施形態に記載されている化合物にまで限定せざるを得なくなったケース。このタイプの補正は、日本のプラクティスでは認められる可能性も高いと考える。

最終的に新規事項追加には該当しないと認められた請求項は、拒絶査定時の請求項よりも工程数が少なくなっており、一見、拡張できたように感じてしまうが、実施形態に記載のものにまで限定される可能性がある化学系案件については、いかに実施形態間に共通性を持たせておき、一つでも多くの対象を保護範囲内とすることができるかどうか、というところに難しさがあると考ええる。

以上

【事例9】

審決のポイント

補正で置き換えた文言について新規事項追加に該当しないと判断された事例

キーワード

➤ i) クレームからの特徴の差替又は削除

書誌事項

審判番号： T 0021/11 - 3.4.01

出願番号： 06001027.9

発明の名称： Method of manufacturing an external force detection
sensor

出願人： MURATA MANUFACTURING CO., LTD.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2010/08/17： 拒絶査定

2010/10/27： 審判請求（主請求、第1～第7副請求）

2015/06/02： 口頭手続召喚にて、主請求、副請求に関し、新規事項追加を含む
拒絶理由について口頭審理において検討する旨を指摘

2015/10/06： 出願人が全ての請求を取り下げ、新たな主請求・副請求を提出

2015/11/12： 口頭審理（一請求のみにて）

(2) 請求項

（口頭審理における請求項）

[Claim 1]

A method of manufacturing an external force detection
sensor, the method comprising:

forming a recessed part (16; 28) on a back surface side
(3b) of an element substrate (3) to form a membrane*¹ (17) on

a front side*² (3a),

providing an etching stop layer (18) comprising an electrically conductive material on a top surface (16a) of the recessed part (16) of said element substrate (3),

joining the back surface side of said element substrate (3) with a support substrate (2), and

forming a sensor element by dry etching of the membrane (17) of said element substrate (3),

wherein the element substrate (3) is formed of a silicon material, and the support substrate (2) is formed of a glass material, and wherein the element substrate (3) is anodically joined with the support substrate (2).

*1: 出願時は“, forming a membrane”

*2: 出願時は“ a face side”

(3) 審査部の判断

(*口頭審理で提出された補正において、新規事項追加か否かが審理されたため、審査部における新規事項についての判断は無し)

2. 審判部の判断

(1) 概要

補正における“forming a membrane”を“to form a membrane”との置換、“a face side”を“front side”とする置換は、123条2項違反に該当しない。

(2) 詳細

・補正により“forming a membrane (17)”を“to form a membrane (17)”に置換したが、これは出願時の明細書に記載されている。

・補正により“face side”を“front side”に置換している。この補正は Fig. 1A に基づいており、“back surface 3b”が side 3a に対向していることから、

明確性の理由から、“face side”とするよりも“front side”とすべきである。

4. 実務上の指針

“face side”を“front side”に置換した補正は、図面の記載に基づいたものである。通常、欧州プラクティスでは図面のみを根拠とする補正は認められないが、今回のケースは、直接記載されていない文言(front side)を補完する記載(back surface 3b)が明細書中にあったことから、そのback surfaceとの論理的な関係に基づき、back surfaceと対向するside 3aを“front side”とする補正が認められたものと考えられる。思わぬ新規事項追加を指摘されないように、構造について名称が付されている部分については、図面のみ依存するのみでなく、明細書中に文言として明記しておくことが有効な場合があると考えられる。

以上

【事例10】

審決のポイント

明細書の異なる個所に記載されている事項の組み合わせる補正がEPC123(2)の規定を満たさない新規事項の追加にあたることとした異議部の判断が、審判では覆された。

キーワード

➤ 追加の特徴の導入

書誌事項

審判番号： T 0336/11

特許番号： 1175917

発明の名称： Hemodialysis apparatus

特許権者： Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

異議申立人： Gambro Lundia AB

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2007/11/15： 登録

2008/08/06： 異議申立

2010/12/16： 特許が補正された形で維持されるとする異議部の中間決定

本件は、上記中間決定を不服として、特許権者及び異議申立人の両者から請求された審判事件である。

(2) 請求項

・争点となった主要請求の請求項1

A hemodialysis and/or hemofiltration apparatus with an extracorporeal circuit (10) for receiving blood to be purified as well as with a hemodialyzer and/or hemofilter (20) communicating with the blood circuit (10), wherein upstream and

downstream of the hemodialyzer and/or hemofilter (20) the blood circuit (10) has at least one supply line (12, 14), respectively, for supplying a substitution fluid, characterized in that the apparatus further comprises measuring devices for recording the transmembrane pressure and/or hematocrit (HKT) and/or blood density, the measuring devices being connected to a control unit (100) for controlling one or several of the transmembrane pressure and/or hematocrit (HKT) and/or blood density, wherein the control unit (100) is designed such that the control is carried out by means (13, 15) (a) of both of the infusion rates (a) (Qspre, Qspost) of the substitution fluid, (b) wherein the infusion rate of the substitution fluid supplied upstream of the hemodialyser and/or the hemofilter is increased relative to the infusion rate supplied downstream of the hemodialyser and/or the hemofilter with increasing transmembrane pressure and/or increasing blood density and/or increasing hematocrit value of the blood.

(下線部 (a), (b) が、異議手続きで補正された箇所である。)

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

異議手続きで補正された (b) 「wherein the infusion rate of the substitution fluid supplied upstream of the hemodialyser and/or the hemofilter is increased relative to the infusion rate supplied downstream of the hemodialyser and/or the hemofilter with increasing transmembrane pressure and/or increasing blood density and/or increasing hematocrit value of the blood」 (上記血液透析器又は血液濾過器の上流側に供給される置換液の注入量は、膜間圧力差、血液濃度及びヘマトクリット値のうちの少なくとも何れか1つの上昇とともに上

記血液透析器又は血液濾過器の下流側に供給される置換液の注入量に対して増加させる)という発明特定事項は、出願時の明細書から導き出すことができないから、主要求は、EPC123(2)の規定を満たさない。

(3-2) 詳細

出願時の請求項1によれば、血液浄化方法は、制御のステップを実行する制御ユニットについては言及されていない。出願時の独立請求項7によれば、血液透析及び／又は血液ろ過装置は、請求項1と同じステップを実行する制御ユニットにより特徴付けられている（請求項1に明示的に言及してはいない）。

明細書によれば、当業者は、段落17-25により、出願が、血液浄化方法を第1の部分において開示しているということが分かる。段落26-38は、血液透析及び／又は血液ろ過装置を、特に、制御ユニット(100)について、より詳細に記述している。唯一の図面は、発明の装置に関する部分である段落38において説明されている。

全体の開示を考慮すると、当業者は、（請求項1に導入された）段落22で言及されている方法のステップが制御ユニット(100)で実行されるということ、を、直接的かつ一義的に、導き出すことはできない。この考えは、段落38を考慮しても変わらない。「両方の注入速度は、制御ユニット(100)により、発明(the invention)に応じて変更される」という記載があるが、どの発明(方法又は装置)を意味しているのかについて何ら情報が無い。段落38は、装置に関する説明に関する部分にあり、当業者は、発明(the invention)は血液透析及び／又は血液ろ過装置に関連していると結論付けるであろう。また、制御ユニット(100)について詳細に説明している個所にも請求項1に新たに追加された特徴についての記載はない。

結論として、発明の開示内容を考慮すれば、発明の方法は、発明の装置から厳密に分離されており、制御ユニットを特定するために段落22の方法的な特徴を許可された請求項1に組み合わせることはできない。

2. 争点

争点は、発明特定事項(b)の追加がEPC123(2)の規定に違反するか

どうかである。

3. 審判部の判断

(1) 概要

発明特定事項 (b) の追加はE P C 1 2 3 (2) の規定を満たす。

(2) 詳細

出願時の従属請求項8は、さらに「治療及び／又は血液のパラメータを記録するために制御ユニットに接続される測定装置」を備える装置を定義する。出願時の請求項8は、「治療及び／又は血液のパラメータ」が何であるかを特定していない。しかし、出願時の段落 [0 0 2 1] は、「上記治療及び血液の少なくとも何れか一方に関するパラメータは、膜間圧力差、血液濃度及びヘマトクリット値のうちの少なくとも何れか一つである」ということを開示している。

上記のように、出願時の請求項8は、「測定装置は治療及び／又は血液のパラメータを記録するために制御ユニットに接続される」ということを定義し、段落 [0 0 2 1] は、「上記治療及び血液の少なくとも何れか一方に関するパラメータは、膜間圧力差、血液濃度及びヘマトクリット値のうちの少なくとも何れか一つである」ということを開示している。

出願時の請求項8は、また、上述のパラメータを記録するために制御ユニットに接続される測定装置を定義し、一方、段落 [0 0 2 2] は、これらのパラメータに基づく制御が請求項1で定義された「the infusion rate of the substitution fluid supplied upstream of the hemodialyser and/or the hemofilter is increased relative to the infusion rate supplied downstream of the hemodialyser and/or the hemofilter with increasing transmembrane pressure and/or increasing blood density and/or increasing hematocrit value of the blood」というものであることを開示する。さらに、段落 [0 0 3 8] は、両方の注入速度が制御ユニットにより変更されるということを明示的に開示する。

したがって、審判部は、主要求の請求項1の主題はE P C 1 2 3 (2) の規定を満たすと判断する。

4. 実務上の指針

異議部は、明細書において、発明の方法は発明の装置から厳密に分離されているから、制御ユニットを特定するために段落22の方法的な特徴を許可された請求項1に組み合わせることはできず、補正はEPC123(2)に違反する、と判断した。一方、審判部は、これに同意せず、補正はEPC123(2)に違反しないと判断した。

しかし、異議部において、補正がEPC123(2)に違反すると判断されたことを考慮すると、発明の方法を発明の装置に結び付ける記載を明細書に含ませておくことが、実務上は好ましいと考える。

以上

【事例11】

審決のポイント

共通一般知識 (common general knowledge) は、明細書に明記されていない文言を追加する補正の根拠とならないことが、審査部及び審判部の両方で確認された。

キーワード

➤ 追加の特徴の導入

書誌事項

審判番号： T 1471/12
出願番号： 08015197.0
発明の名称： Honeycomb structure and exhaust gas treatment apparatus
出願人： Ibiden Co., Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2011/12/27： 請求項1がEPC123(2)の規定に違反するとして、審査部により拒絶決定がされた。

本件は、上記拒絶決定を不服として請求された審判事件である。

(2) 請求項

・ 拒絶決定時の請求項1 (主要求の補正請求項1)

1. A honeycomb structure comprising plural pillar honeycomb units and an adhesive layer joining the honeycomb units together, (A) the honeycomb units include an inorganic particle and an inorganic binder and have a plurality of cells which cells are separated by cell walls in a manner to extend in a longitudinal direction from a first end face to a second end face thereof,

wherein a noble metal catalyst and a nitrogen oxide (NO_x) storage catalyst are supported on the cell walls, an amount of the noble metal catalyst supported on the cell walls decreases from the first end face side to the second end face side, (B) while the NO_x storage catalyst is applied entirely along the cell walls, and on the cell walls, the amount of the noble metal catalyst at the first end face side differs from the amount of the noble metal catalyst at the second end face side.

(下線部の発明特定事項 (A), (B) が問題となった個所である。)

(3) 審査部の判断

(3-1) 概要

審査部は、請求項1の以下の発明特定事項 (A), (B) を導入する補正には根拠がないと判断した。

(A) the honeycomb units include an inorganic particle and an inorganic binder

(B) while the NO_x storage catalyst is applied entirely along the cell walls

(3-2) 詳細

(3-2-1) 発明特定事項 (A) について

出願時の請求項1には、"A honeycomb structure including an inorganic particle and an inorganic binder"と記載されている。

出願時の請求項12には、"wherein the honeycomb structure comprises plural pillar honeycomb units and an adhesive layer joining the honeycomb units together"と記載されている。

主要求の補正請求項1には"A honeycomb structure comprising plural pillar honeycomb units and an adhesive layer joining the honeycomb units together, the honeycomb units include an inorganic particle and an inorganic binder"と記載されている。

"inorganic particle"及び"inorganic binder"は、出願時の請求項1の"honeycomb structure" (honeycomb units plus adhesive layer)に含まれている。これに対して、補正請求項1では、"inorganic particle"及び"inorganic binder"は、"honeycomb units" (adhesive layerを除く)に含まれている。

当初の出願には、特に"inorganic particle"及び"inorganic binder"が"honeycomb units"に含まれていることの根拠がない。

(3-2-2) 発明特定事項 (B) について

当初の出願には、"while the NOx storage catalyst is applied entirely along the cell walls"の特徴の根拠となる記載がない。

実施例1では、"entire ... honeycomb unit was impregnated" resulting in "a NOx storage catalyst ... applied on each cell well"ということだけが記載されている。

補正請求項1に記載されているような、"the impregnation step of the entire honeycomb unit results in a NOx storage catalyst being applied entirely along the cell walls of the honeycomb unit"ということは開示されておらず、単に、"in a NOx storage catalyst being applied on each cell wall"ということが開示されている。

また、"a NOx storage catalyst is supported on the cell walls of the honeycomb unit"という記載から、補正請求項1の"the catalyst was applied entirely along the cell walls"を導き出すことはできず、"NOx storage catalyst being supported on a minor part of each cell wall"ということがわかるだけである。

2. 争点

発明特定事項 (A) , (B) の追加は、E P C 1 2 3 (2) の規定に違反するか。

3. 審判部の判断

(1) 概要

発明特定事項 (A), (B) はそれぞれ補正され、EPC 123 (2) の規定を満たすようになった。

(2) 詳細

(2-1) 発明特定事項 (A)

発明特定事項 (A) については、審判請求時に、"the honeycomb structure includes an inorganic particle and an inorganic binder"と補正された。審判部は、この補正は出願時の請求項 1 に根拠が見出せると判断した。

(2-2) 発明特定事項 (B)

出願人は、発明特定事項 (B) の追加について、以下のような意見を述べた。

「明細書によれば、ハニカムユニットの各々は、ハニカムユニットを貴金属を含む含浸溶液に浸漬させる含浸法により処理され、セル壁の第 1 の端面側の貴金属触媒量が第 2 の端面側の貴金属触媒量よりも多くなるように、セル壁に貴金属触媒を担持させる。その後、ハニカムユニットを炭酸バリウムの溶液中に含浸させることにより、NO_x 吸蔵触媒がセル壁に担持される。

貴金属触媒を用いた含浸方法は、当業者が発明を過度の負担なく実施できるように説明されている。NO_x 吸蔵触媒を担持させるステップについては、この目的のために当業者は標準的な技術を利用できるから、例えば、単にハニカムユニットを NO_x 吸蔵触媒を含む溶液に含浸させてもよく、明細書には詳細な説明は記載していない。

上記明細書及び当業者の共通一般知識によれば、"while the NO_x storage catalyst is applied entirely along the cell walls"という特徴は、明示的には開示されていないが、当初の出願から直接的かつ一義的に導き出すことができる」

しかし、審判部は、出願人の意見を受け入れず、代わりに、"while the NO_x storage catalyst is supported on each cell by impregnating the honeycomb unit"という補正であれば受け入れられると代替案を示した。

最終的に、出願人は、審判部の意見を受け入れ、発明特定事項（B）を"the NOx storage catalyst is supported on each cell by impregnating the honeycomb unit"と補正した。

4. 実務上の指針

発明特定事項（B）の追加については、審査部及び審判部のいずれにおいても認められなかった。

出願人は、「"while the NOx storage catalyst is applied entirely along the cell walls"という特徴は、明示的には開示されていないが、当初の出願から直接的かつ一義的に導き出すことができる」と主張している。しかし、このうち"entirely along"という表現に関しては明細書に全く記載がない。そのため、「共通一般知識（common general knowledge）」ではこの溝は埋めることはできなかった。

EPでの手続きにおいては、文言通りの補正が望まれることが改めて確認された。

以上

【事例12】

審決のポイント

請求項の一部の構成のみを他の請求項に追加する補正ではなく、全ての構成を追加する補正とすることで、新規事項追加ではなくなったと判断された。

キーワード

(直接指摘されていないが) 中間的一般化

書誌事項

審判番号： T 2272/12 3.5.04
出願番号： 05781973.2
発明の名称： Electronic Device
出願人： Nikon Corporation

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2012/5/24： 請求項1の新規性欠如および新規事項追加により拒絶査定

2012/8/3： 拒絶査定不服審判請求

(2) 請求項

[Claim 1]

An electronic device, comprising:

an image-capturing device (200) that captures an image of a subject in an image-capturing region (51) and outputs an image signal;

a projector device (6) that projects a projection image (P) in a projection region on a screen that is remote from a body, the projection image corresponding to projection image data formed by an optical image formation element (61), and the projector device and the image-capturing device being housed integrally within a body (2);

a range change unit that changes one of a size of the image-capturing region during the projector device projecting the projection image and a size of a projection region during the projector device projecting the projection image so that the image-capturing region of the image-capturing device and the projection region of the projector device do not coincide with one another;

a calculation unit that calculates an amount of movement of the image signal with time by using the image signal output from an image signal extraction region corresponding to the image of the subject excluding the projection region of the projector device; and

a correction unit (208) that corrects a position of the projection image according to the calculated amount of movement in order to correct a vibration of the projection image, wherein if the image signal is such that the amount of movement cannot be calculated by the calculation unit, and the image capturing region includes the screen, the projector device narrows down the projection region, the image-capturing device widens the image-capturing region, and the calculation unit widens the image signal extraction region so as to calculate the amount of movement by using the widened image signal extraction region.

* 下線部は審判段階で追加された部分

(3) 審査部の判断

(3-1) 概要

上記請求項1の背景着色部分は新規事項追加に該当する。

(3-2) 詳細

上記請求項1の背景着色部分は公開公報発行時の請求項5および6に基づいてい

る、と出願人は述べているが、(旧請求項5の) “the projector device narrows down the projection range”と(旧請求項6の) “the image-capturing device widens the image-capturing range”との記載が含まれておらず、旧請求項5および6の特徴の一部が分離されている。

2. 審判部の判断

(1) 概要

上記下線箇所を含む補正は、新規事項追加に該当しない。

(2) 詳細

・上記下線箇所を含む補正は、出願時の請求項3、5、6及び明細書中の記載に基づいている。特に、“the image capturing region includes the screen”は、明細書[0043]、[0049]とともに図8(a)に開示されている。

(注：[0043]には「その撮像範囲51に必ずしもスクリーンSを含まなくてもよい」と記載されており、図8(a)にスクリーンは記載されていない)

・公報発行時の請求項3に“a range change unit that changes at least one of a size of an image-capturing range ... and a size of a projection range ...”と記載されていることから、“the image-capturing region”と“the projection region”とを併せて調整することは公報発行時に開示されていたものである。

・上記下線箇所を含む補正により、密接につながった特徴が請求項1に含まれることとなったので、新規事項追加には該当しなくなった。

3. 実務上の指針

・請求項の一部のみを取り出して別の請求項に追加する補正をした場合、新規事項追加に該当すると指摘される可能性がある。

公報発行時の請求項5及び6の記載は以下の通りであった。

5. An electronic device according to Claim 3 or Claim 4, wherein: if the amount of change cannot be calculated by the calculation unit, the projector device narrows down the projection range, and the calculation unit widens an image signal extraction range

used in a calculation of the amount of change.

6. An electronic device according to Claim 3 or Claim 4, wherein:
if the amount of change cannot be calculated by the calculation
unit, the image-capturing device widens the image-capturing
range, and the calculation unit widens an image signal extraction
range used in a calculation of the amount of change.

一点鎖線を付した箇所は請求項5及び6に共通しており、その共通部分のみを請求項1に追加する補正を行ったが、当該共通部分は、請求項5、請求項6にそれぞれ記載されていた他の特徴と切り離すことができないものであると認定され、結果として共通部分のみの追加が新規事項追加に該当すると指摘されたケース。

⇒日本では新規事項追加を指摘されない可能性も高いと考えられるため、欧州出願において複数の特徴が記載されている請求項を用いて補正を行うことを検討する場合には、少し注意をする方がよいと考える。

以上

【事例13】

審決のポイント

補正により追加された「first operation」及び「second operation」は様々な「operation」に解釈でき、明細書から直接的かつ一義的に導き出すことができないとする審査部の判断が、審判部にも支持された。

キーワード

- 追加の特徴の導入
- 中間的一般化

書誌事項

審判番号： T 2409/12
出願番号： 05754248.2
発明の名称： SYSTEMS AND METHODS FOR TRACKING SCREEN UPDATES
出願人： Computer Associates Think, Inc.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2006/12/20： 調査報告後に請求項1が補正された。

2009/12/21： 審査部への最初の応答の際に、請求項1を補正する主要求が提示された。

2011/12/21： 審査部との口頭審理に備えて、さらに請求項1を補正する主要求が提示された。

2012/07/06： 主要求の請求項1はEPC123(2)の規定に違反する旨を含む、拒絶決定が、審査部によりされた。

本件は、上記拒絶決定を不服として請求された審判事件である。

(2) 請求項

拒絶決定時の請求項1（口頭審理時の主要求1の請求項1）は以下の通りであ

る。

1. A method of capturing a screen, comprising:

monitoring screen changes on a first display system (22) and inserting (S30) screen change information into a queue (26); reading (S32) the screen change information from the queue (26); and

maintaining a dirty region (34) describing areas of the screen which have been changed,

(A) characterized in that the screen change information includes a first type of screen change information indicative of changes to the screen in accordance with a first operation and a second type of screen change information indicative of changes to the screen in accordance with a second operation; and wherein areas affected by the first type of screen change information are added to the dirty region (34) and areas affected by the second type of screen change information are subtracted from the dirty region (34).

(下線部の発明特定事項 (A) は、E P C 1 2 3 (2) の要件を満たさないと判断された箇所である。)

(3) 審査部の判断

(3-1) 概要

請求項1の発明特定事項(A)は明細書から直接的かつ一義的に導き出すことができないから、請求項1の主題は、E P C 1 2 3 (2) の要件を満たさない。

(3-2) 詳細

出願時の明細書には、「first and second operation」について特に言及されていない。請求項を広く解釈すれば、使用者の操作を含むどのような操作であっても、「first operation」又は「second operation」に当てはまり、ディスプレイシステムに影響を与えるどのような種類の操作をも示していると考え

られる。したがって、当業者は、出願時の明細書から当該請求項の主題を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。

2. 争点

争点は、発明特定事項（A）を追加する補正は、EPC 123（2）の規定に違反するかということである。

3. 審判部の判断

(1) 概要

発明特定事項（A）を追加する補正は、EPC 123（2）の規定に違反する。

(2) 詳細

審判部も明細書には発明特定事項（A）を直接的かつ一義的に導き出すための記載がないという点に同意する。

出願時の請求項は、「first operation」及び「second operation」の補正について、文言的な根拠を与えない。

また、明細書の記載によれば、「first operation」と「second operation」とは異なるタイプの操作であることが必要である。

請求項を広く解釈すれば、ディスプレイシステムに影響を与えるどのような種類の操作も含まれるとする審判部の決定は正しい。

請求項を広く解釈すれば、「first operation」及び「second operation」は、同じタイプであるが異なるタイミングで起こる操作である場合を含んでおり、これは、本出願の開示を超えることになる。

4. 実務上の指針

審判部は、明細書の記載によれば、「first operation」と「second operation」とは異なるタイプの操作であることが必要であると認定しており、この点が明確に定義されていないことから、「first operation」及び「second operation」を追加する補正は、EPC 123（2）の規定に違反すると判断した。

出願人(審判請求人)は、「異なる用語を使用しているから、「first operation」と「second operation」とが異なることが暗示的に示されている」と意見を述べているが、審判部は「請求項を広く解釈すれば、「first operation」及び「second operation」は、同じタイプであるが異なるタイミングで起こる操作である場合を含んでいる」と結論付けている。

補正を行う場合には、「請求項の広い解釈」によって、出願時の明細書に記載されていない事項が含まれてしまうことがないように、使用する文言に注意する必要があると思われる。

なお、副要求の請求項1では、「first operation」及び「second operation」を用いない形式に補正しており、これについてはE P C 1 2 3 (2)の規定に違反するとは判断されていない。

以上

【事例14】

審決のポイント

審査部で新規事項追加（中間一般化）と指摘された事項につき、審判における補正（実施形態で切り離すことができない特徴を追記）により当該指摘が解消された事例。

キーワード

ii) 追加の特徴の導入、iii) 中間的一般化

書誌事項

審判番号： T 1143.13 - 3.3.05

出願番号： 03736252.2

発明の名称： Waste water purification apparatus and waste water purification method including the regeneration of used coagulant

出願人： Hitachi, Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

(i) 2012/10/9:主請求の請求項1が、123条(2)を満たしていないとして審査部が拒絶査定

(2) 請求項

"1. A waste water purification system including a waste water purification apparatus, wherein the waste water purification apparatus comprises:

purification means for purifying polluted seawater containing matter to be removed including particulate floating particles such as plankton, oil particles, and organic matter, and polluted salt-added soft water from factory effluent containing matter to be removed,

generated from industrial production sites, including

pollutant particles and phosphorus;

sludge recovery means for separating and collecting, from the waste water, sludge generated in purification treatment; and

means for discharging the purified water generated in the purification treatment; and

said purification means and said sludge recovery means comprising:

coagulation and separation means for forming flocs containing pollutant particles, phosphorus by infusing a coagulant, and for separating the flocs through at least a filtration process of filtering the flocs by a mesh to create purified saltwater;

floc disintegration means for generating an acidic solution and an alkaline solution by electrolysis part of the purified water and for disintegrating the flocs collected as sludge by use of acidic solution or alkaline solution generated;

coagulant regeneration means for regenerating the coagulant from matter forming the disintegrated flocs, separating the matter (sic) to be removed and the regenerated coagulant in the disintegrated flocs, and extracting the coagulant; and

sludge recovery and discard means for recovering and discarding the matter to be removed."

(3) 審査部の判断

- ① 「salt-added soft water from factory effluent」は出願時の明細書から直接的かつ一義的に導き出すことができない。
- ② 「through at least a filtration process of filtering the flocs by a mesh to create purified saltwater」は中間一般化に該当する。

- ③ 「coagulant regeneration means for regenerating the coagulant from matter forming the disintegrated flocs」は、出願当初明細書の開示された事項を超えている。

(ii) 2013/4/11 : 出願人が審判請求を行い、新たな主請求にて下記構成を追加

- ✧ (coagulation and separation means for forming flocs containing pollutant particles, phosphorus by infusing a coagulant, ... to create purified saltwater,) the mesh being part of a membrane magnetic separation apparatus, the membrane magnetic separation apparatus comprising:
the mesh having a drum-like shape forming a membrane with openings ranging from a few microns to a few tens of microns in opening size;
shells without openings that are jointed to respective ends of the mesh;
a flange jointed in an integrated manner to one of the ends of the mesh,
a rod jointed to the center of the flange;
a motor driving the rod so as to cause the flange, the shells and the mesh to rotate;
a fixed flange integrated to one of the shells,
a nozzle integrated with the fixed flange; and a casing supporting the nozzle, and maintained in a watertight relationship with the nozzle by ring-shaped sliding bodies of a polymer material, the casing containing the mesh;
the purified polluted seawater being arranged to flow via a duct to the mesh so that magnetic flocs in the purified polluted seawater are trapped on the outer surface of the mesh, to separate the magnetic flocs from the purified saltwater, there being a liquid level difference between the purified polluted seawater and the purified saltwater

to cause the purified polluted seawater to pass through the mesh, the purified saltwater flowing to a purified water tank via the nozzle;

◇ (...forming the flocs,) extracting and separating the coagulant by separating the coagulant from the matter to be removed in the polluted seawater;

(iii) 2013/10/10 に審判部が下記見解を表明

- ④ 「floc disintegration means for generating ... or alkaline solution generated」は出願時の明細書に根拠が無い。
- ⑤ 必須の構成として凝集剤とともに追加された磁性粉は、発明を実施するために必要な特徴として、明細書にサポートされていない。

(iv) 2014/2/19: 出願人が下記新たな補正 (変更点のみ記載)

- ◇ coagulation and separation means for forming flocs containing pollutant particles, phosphorus by infusing a coagulant and a magnetic powder,
- ◇ floc disintegration means for ~~generating an acidic solution and an alkaline solution by electrolysis part of the purified water and for~~ disintegrating the flocs collected as sludge by use of an acidic solution or alkaline solution generated from electrolysis of a liquid;

2. 審判部の判断

(1) 概要

2014/2/19 付け補正クレームに基づいて審査を進めるよう、審査に差し戻し

(2) 詳細

- 補正後の請求項1の記載は、下記理由により、出願当初明細書に基づくものであり、123条(2)を満たしている。
- ◇ ①が削除され、③の「forming the disintegrated flocs」から“disintegrated”が削除されたことで、①、③の拒絶理由は解消した。
- ◇ 中間一般化を指摘されていた②は、明細書に記載の実施形態におけ

る“mesh”と切り離すことができない特徴が、2013/4/11 付け補正ですべて記載された。

- ◇ ④が 2014/2/19 付け補正で書き換えられたことで、出願時の請求項 1 に記載の文言に基づくものとなった。
- ⑤の磁性粉については、サポート要件を満たしている。

4. 実務上の指針

日本や米国の実務では、出願当初明細書中に記載されていれば、補正において追加しても中間一般化を指摘されることはほぼ無い。欧州出願をする可能性がある案件に関しては、補正において実施形態そのものまで限定しなくても済むように、基礎出願の段階から中間一般化した記載を心掛ける必要性が高いと考える。

以上

【事例15】

審決のポイント

「first polyol」の量を特定の範囲に限定し、さらに、「borate」の量を特定の範囲に限定する補正が、化合物の数値範囲の恣意的な組み合わせであり、最初の出願の開示範囲を超えると審査部により判断された。

キーワード

▶ クレームからの特徴の差替又は削除

書誌事項

審判番号： T 0024/14

出願番号： 10196245.4

発明の名称： Aqueous pharmaceutical compositions containing borate-polyol complexes

出願人： Alcon Research, Ltd.

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2013/08/06： 請求項1がEPC123(2)、83、84、56条の規定に違反するとして、審査部により拒絶決定がされた。

本件は、上記拒絶決定を不服として請求された審判事件である。

(2) 請求項

拒絶決定時の請求項1（口頭審理時の副要求2の請求項1）は以下の通りである。

1. A multi-dose ophthalmic composition, comprising:

first polyol, the first polyol being selected from mannitol, sorbitol or a combination thereof wherein the first polyol is at least 0.~~150~~1 but less than ~~about~~0.5 w/v % of the composition;

second polyol, the second polyol being selected from propylene glycol, glycerine or a combination thereof wherein the second polyol is at least ~~about~~0.1 but less than ~~about~~5 w/v % of the composition;

borate, wherein the borate is at least 0.~~2~~5 w/v% of the composition but less than 0.5 w/v % of the composition;

antimicrobial preservative wherein the preservative is at least ~~about~~0.0003 but less than ~~about~~0.003 w/v % of the composition and wherein the preservative is a polymeric quaternary ammonium compound;

a therapeutic agent; and

water~~-1~~

for use in the treatment of glaucoma, infections, allergies or inflammation.

(3) 審査部の判断

(3-1) 概要

審査部は、請求項1の「first polyol」及び「borate」を特定の範囲に限定する補正は、明細書に根拠がないから、請求項1の主題は、EPC123(2)の要件を満たさない。

(3-2) 詳細

請求項1の主題は、異なる値からの各化合物の上限及び下限の選択に基づいている。各化合物については、3つの異なる値を、上限及び下限として選択し得る。ある化合物の範囲は、他の化合物の範囲に組み合わせられ、それは、異なる取り得る値から選択される。このリストからの範囲と、第2のリストから現れる、別の特徴に関する別の範囲との組み合わせは、最初の出願に記載されているとは認められない。これらの範囲はすべてが最も好ましい範囲に言及しているわけではないから、本出願には、これらの範囲を組み合わせる指針がない。したがって、これらの範囲の組み合わせは、恣意的に過ぎ、最初の出願の開示範囲を超える主題を作り出している。

したがって、請求項1の主題は、EPC123(2)の要件を満たさない。

2. 争点

審判時の請求項1は以下の通りである。

1. A multi-dose ophthalmic composition, comprising:

first polyol, the first polyol being selected from mannitol, sorbitol or a combination thereof wherein the first polyol is at least 0.01 but less than ~~about~~0.5 w/v % of the composition;

second polyol, the second polyol being selected from propylene glycol, glycerine or a combination thereof wherein the second polyol is at least ~~about~~0.1 but less than ~~about~~5 w/v % of the composition;

borate, wherein the borate is at least 0.~~2~~5 w/v% of the composition but less than 0.5 w/v % of the composition;

antimicrobial preservative wherein the preservative is at least ~~about~~0.0003 but less than ~~about~~0.003 w/v % of the composition and wherein the preservative is a polymeric quaternary ammonium compound;

a therapeutic agent; and

water.

争点は、「borate」の下限を「0.25」とする補正は、EPC123(2)の規定に違反するかということである。

3. 審判部の判断

(1) 概要

請求項は、EPC123(2)の規定を満たす。

(2) 詳細

補正された下限は、出願時の明細書の7頁の最後の行に、このような下限の典型

的な例として記載されている。この記載と出願時の請求項1とは、請求項1の主題の直接的かつ一義的な開示を与えている。単一の値が補正されているため、審判対象の決定の基礎となる各化合物の上限及び下限の恣意的な組み合わせの問題は、もはや適用されない。

4. 実務上の指針

審査段階では、「first polyol」及び「borate」の上限及び下限が、別々の段落に記載されていたため、「first polyol」の数値範囲と「borate」の数値範囲とを結びつける記載がないことから、EPC(123)と判断された。

審判請求時には、「first polyol」の範囲を限定せずに、「borate」の範囲だけを限定している。これにより、「first polyol」と「borate」とについて、範囲を恣意的に組み合わせているという問題は解消され、EPC123(2)の規定を満たすと判断された。

審判部は、「請求項1の「first polyol」及び「borate」を特定の範囲に限定する補正は、明細書に根拠がない」という点については直接判断していないため、審査部の見解が審判部において支持されるかどうかは不明である。

少なくとも審査部においては、化合物の数値範囲の組み合わせについては、これらの組み合わせを示唆する記載がなければ、EPC123(2)に違反するとされる可能性が高い。

このような点を考慮すると、単に化合物の数値範囲を記載するだけではなく、これらの数値範囲の組み合わせについても、可能性のある組み合わせを示唆する記載を明示的に記載しておくことが好ましいと思われる。

以上

【事例16】

審決のポイント

特定の成分（SiAlON）を含まないことで引例と差別化するために、“consisting essentially of”との表現に補正したが、明細書の記載から「SiAlONは本願効果を低下させる作用を有する物質は本願に影響を与えない程度に含有される」という技術事項を導き出すことは出来ないと判断された。

用語の意味は、他の判例における判断では無く、本願明細書の開示から適切に判断すべきである。

キーワード

i) クレーム記載の成分以外の成分の扱い contain, consist, consisting essentially of

書誌事項

審判番号： T 0108/14-3.3.05

特許番号： EP Patent No. 1 666 433

発明の名称： SiC refractory comprising silicon nitride bonded thereto

特許権者： NGK Insulators, Ltd.
NGK Adrec Co., Ltd.

異議申立人： Saint-Gobain Centre de Recherches et d'Etudes Europeen

1. 事実関係

(1) 手続の経緯

2011/04/27： 登録

2013/11/20： 意義申立てにおいて特許権の取消の決定

2016/05/12： 取消決定を不服として請求された審判において決定を維持する審決

(2) 請求項

[Claim 1]

(出願時)

A silicon nitride-bonded SiC refractory which contains SiC as a main phase and Si₃N₄ and/or Si₂N₂O as a secondary phase and which has a bending strength of 150 to 300 MPa and a bulk density of 2.6 to 2.9. .

(補正後 ; 下線部について新規事項の追加が争われた)

A silicon nitride-bonded SiC refractory which contains SiC as a main phase and a secondary bond phase essentially consisting of Si₃N₄ and Si₂N₂O along with at least one element selected from Al, Ca, Fe, Ti, Zr and Mg in terms of oxide, and which has a bending strength of 150 to 300 MPa and a bulk density of 2.6 to 2.9, and which contains the at least one element selected from the group consisting of Al, Ca, Fe, Ti, Zr and Mg in an amount of 0.1 to 3% by mass in terms of oxide.

(3) 異議部の判断

(3-1) 概要

(i) Secondary phase について “contains” を “consisting essentially of” とする補正は、新規事項の追加である。

(ii) Al, Ca, Fe, Ti, Zr, Mgの少なくとも一つが第二結合相に含有されているとする補正は、新規事項の追加である。

(3-2) 詳細

(i) “contains” を “consisting essentially of” とする根拠は明細書中に無く、新規事項の追加に該当する

(ii) 明細書中にはAl, Ca, Fe, Ti, Zr, Mgの少なくとも一つが第二結合相に含有されているとの開示は無い。これらはセラミック製造時の原料に由来すると考えられるのみである。

2. 争点

＜申立人の主張＞

クレーム1の補正は新規事項追加に該当する。

“contains”を“consisting essentially of”に補正する根拠は明細書の記載にサポートされておらず、実施例2を根拠とするものであるから、実施例の一般化に該当する。

＜特許権者の反論＞

明細書中の記載から、SiAlON等の本願効果を低下させる作用を有する物質は本願に影響を与えない程度に抑えるべきであることは明らかである。表3はこの事実を示す一つの実例に過ぎない。

3. 審判部の判断

(1) 概要

(i) “contains”を“consisting essentially of”とする根拠は明細書中に無く、新規事項の追加に該当する。

(ii) Al, Ca, Fe, Ti, Zr, Mgの少なくとも一つが第二結合相に含有されているとする補正は、新規事項の追加である。

(2) 詳細

(i) “contains”を“consisting essentially of”とする根拠は明細書中に無く、新規事項の追加に該当する。

(ii) 明細書中にはAl, Ca, Fe, Ti, Zr, Mgの少なくとも一つが第二結合相に含有されているとの開示は無い。

(iii) 特許権者は、“consisting essentially of”への補正が「SiAlON等の本願効果を低下させる作用を有する物質は本願に影響を与えない程度に抑えるべきである」との知見から明らかであると主張するが、成分のうち何が本願効果にプラスに働き、何がマイナスに働くのかは本願明細書から不明である。

(iv) 少なくとも、SiO₂が第二結合相に含有されていることにより、第二結合相が実質的にSi₃N₄, Si₂N₂O, 及びAl, Ca, Fe, Ti, Zr, Mgの少なくとも一つからなるという記載に反する。

従って、補正後のクレーム 1 の内容は出願時の開示内容を超える範囲での補正と判断される。

4. 実務上の指針

組成物の成分を表現する際、その成分以外のものが含まれ得るのか否かを意識した記載が必要。

必要に応じ、用語の定義も明細書に記載することを検討する。

以上

3. 結言

上記16件の事案の検討結果からも、欧州特許庁における審査等における補正の要件（新規事項を追加する補正の禁止）が、他の管轄官庁に比較して厳しいことが改めて確認できる。

昨年（2015年）、EPC123条(2)の規定に関する審査ガイドラインには若干の改定が加えられ、新規事項の追加に当たるか否かの判断は当業者の技術常識に照らしてなされるべきであることが明記されたが、それをどの程度まで考慮し得るのかの判断は依然として不透明であり、このような事情もあって、ほとんどの場合、欧州代理人は出願人に対し、従前どおり、出願手続中の減縮補正については極めて慎重な対応を勧めることとなる。

このような事情に鑑みると、出願人としては、これまでは異議申立や審判段階において頻繁に利用されてきた欧州特許庁で実務上の手続として認められている副請求（auxiliary request）としての補正書提出を、審査段階においても効果的に利用することが賢明な選択のひとつとてあろう。

しかし、仮に、副請求補正書提出を審査段階においても利用し、当該補正が新規事項を追加するものではないと判断されて特許付与されたとしても、その後の異議申立等において当該補正はEPC123条(2)の規定に違反するものとされ得るという事情が変わるわけではない。

そして、その場合には、EPC123条(2)の規定に違反するものとされた発明特定事項を削除することはEPC123条(3)違反となり認められないこととなる場合が多いと考えられるから、結局のところ、結果責任は出願人自身が負わざるを得ず、依然として深刻な問題である。

以上