

仮想事例

- ある出願の発明が特許査定された（I. 参照）が、その後、先行技術文献（II. 参照）に基づく新規性欠如を理由に無効審判（USPTOではIPR、EPOでは異議）が請求された場合を想定。

- I. 本件特許発明：2 ページ
- II. 先行技術文献：3 ページ

I. 本件特許発明

【請求項】成分 A を 5 ～ 20 質量%含む水性塗料。

<明細書>

【技術分野】本発明は水性塗料であって、特に車両のボディに用いられる下塗り用水性塗料である。

【課題】水性塗料は、金属基材への付着性が優れない課題があった。

【課題解決のための手段】本発明は、成分 A を特定の質量%とすることによって上記課題を解決することを見出したものである。

【発明の詳細な説明】水性塗料が、成分 A を 5 ～ 20 質量%、好ましくは 10 ～ 15 質量%含んでいれば、当該水性塗料は優れた付着性を生じる。

【実施例】

	比較例 1	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	比較例 2
A (質量%)	3	5	10	15	20	22
付着性	×	○	◎	◎	○	×

II. 先行技術文献（本件特許出願前に既に公開されていたとする）

【請求項】成分 A を 5 ～ 7 質量%及び成分 X を 1 質量%含む水性塗料。

<明細書>

【技術分野】本発明は水性塗料であって、特に木材保護用の水性塗料である。

【課題】水性塗料では光沢性を向上させることが望まれていた。

【課題解決のための手段】本発明は、成分 A を 5 ～ 7 質量%及び成分 X を 1 質量%含んだ水性塗料によって、光沢性が向上することを見いだしたものである。なお、当該配合では付着性が思いがけず悪化するので、付着性がそれほど求められない場合に用いることが好ましい。

【実施例】

	比較例 1	実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例 2
A (質量%)	4	5	6	7	8
X (質量%)	0.5	1	1	1	1.5
光沢性	×	○	◎	○	×

成分 A を 5 ～ 20 質量% 含む水性塗料

成分 A を 5 ～ 7 質量%
(及び成分 X を 1 質量%)
含む水性塗料

- 無効理由を回避するため、本件特許権の特許権者は請求項の訂正を検討しているが、ケース1～5の場合に新規事項の追加となるかどうかを議論する。
- なお、ケース1～5の訂正について、訂正後の請求項には無効理由がないものとする。

ケース1a 数値範囲の限定

- 本件特許の【発明の詳細な説明】には、水性塗料の**好ましい範囲**として「**10～15質量%**」が記載されている。
- 本件特許発明の請求項を「成分Aを10～20質量%含む水性塗料。」と訂正することは新規事項の追加に該当するか？

成分Aを5～7質量%
(及び成分Xを1質量%)
含む水性塗料

成分Aを10～20質量%
含む水性塗料

～論点～

発明の詳細な説明で開示されている**好ましい数値範囲の上限または下限のいずれか一方だけを使って請求項の数値範囲を限定**することは、**新規事項の追加**となるか？

ケース 1b 数値範囲の限定

- 本件特許の【発明の詳細な説明】が次の場合、本件請求項を「成分 A を 10～20 質量%含む水性塗料。」と訂正することは、新規事項の追加に該当するか？

【発明の詳細な説明】 水性塗料が、成分 A を 5～20 質量%含んでいれば、当該水性塗料は優れた付着性を生じる。

※発明の詳細な説明には「好ましくは10～15質量%」の記載が存在しない。
※本件特許の他の部分に変更なし（実施例を以下に再掲）。

	比較例 1	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	比較例 2
A (質量%)	3	5	10	15	20	22
付着性	×	○	◎	◎	○	×

～論点～

実施例にのみ記載されている数値（上限又は下限として記載されたものではない）を使って請求項の数値範囲を限定することは、新規事項の追加となるか？

ケース1c 数値範囲の限定

- 本件請求項を「成分Aを9～20質量%含む水性塗料。」と訂正することは、新規事項の追加に該当するか？

※なお、本件明細書の変更なし（発明の詳細な説明、実施例を以下に再掲）。

【発明の詳細な説明】水性塗料が、成分Aを5～20質量%、好ましくは10～15質量%含んでいれば、当該水性塗料は優れた付着性を生じる。

【実施例】

	比較例1	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例2
A(質量%)	3	5	10	15	20	22
付着性	×	○	◎	◎	○	×

～論点～

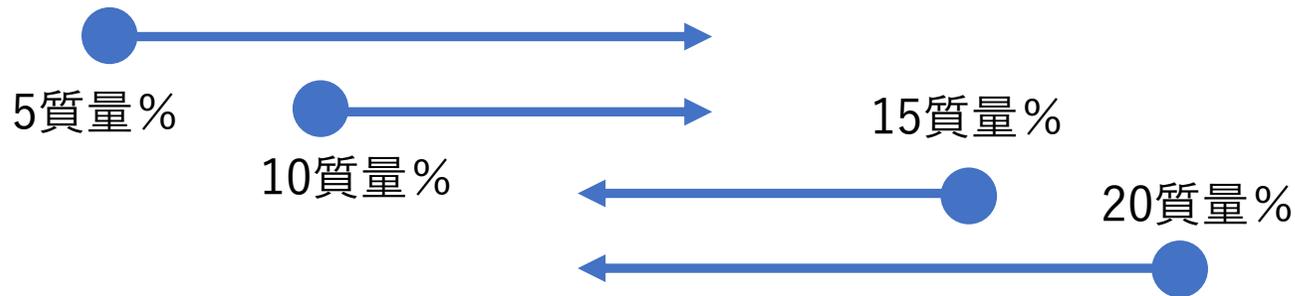
本件明細書において、**具体的に記載されている数値と近傍しているものの明記のされていない数値**を用いて請求項を訂正するとき、新規事項の追加となるか？

追加質問

- 本件の明細書が次の場合を想定したい。

【発明の詳細な説明】 水性塗料が、成分 A の下限は 5 質量%であり、好ましくは 10 質量%である。上限は 20 質量%であり、好ましくは 15 質量%である。

上限と下限がそれぞれ独立に記載



特定の上限と特定の下限の組み合わせについて明示的に記載されていない。

- 上限と下限の組み合わせが明示的に記載されていないことによって、数値範囲を訂正できる範囲に変化はあるか？

(訂正前) 5 ~ 20 → (訂正後) 5 ~ 15 は可能? や 10 ~ 20 は可能?

ケース2 数値範囲の限定（除くクレーム）

- 本件発明とは、技術分野も、技術的思想も顕著に異なるが、偶然、本件請求項の新規性を否定する先行技術が発見された場合を想定。
- 新規性の欠如に関する無効理由を回避するため、本件請求項から当該先行技術を取り除く請求項（例えば、「×××という構成（ただし、○○○を除く。）」）に訂正することは、一般的に新規事項の追加に該当するか？

（※）なお、ここで、本件の当初明細書に、「ただし、○○○を除く」の記載はないとする。

技術的思想も
顕著に異なる

偶然、本件請求項の新規性を否定する先行技術

×××という構成

～論点～

除くクレームは新規事項の追加となるか？（一般論）

追加質問

- IIの先行技術文献に基づく無効理由を回避するため、本件請求項を次のように訂正する場合、新規事項の追加に該当するか？

【請求項】「成分Aを5～20質量%含む水性塗料（ただし、成分Aを5～7質量%及び成分Xを1質量%含む場合を除く。）」

(※) IIの先行技術文献は、本件とは発明の用途が異なり、かつ、付着性に関する発明の効果も本件と相反する文献である点に留意。

成分Aを5～7質量%及び成分Xを1質量%含む水性塗料

成分Aを5～20質量%含む水性塗料

～論点～

除くクレームは新規事項の追加となるか？（具体例で検討）

追加質問

- 本件請求項が次の場合、新規事項の追加になるか？

【請求項】「成分Aを5～20質量%含む水性塗料（ただし、成分Aを5～7質量%及び成分Xを1質量%含む木材保護用の水性塗料を除く。）」

成分Aを5～7質量%及び
成分Xを1質量%含む木材
保護用の水性塗料

成分Aを5～20質量%
含む水性塗料

～論点～

除く範囲をさらに用途で限定した場合、除くクレームは新規事項の追加となるか？

ケース3 数値の定義

- 発明の詳細な説明に次の記載がある場合を想定。

【発明の詳細な説明】「成分Aは粒子状であるところ、付着性向上のために、成分Aの粒子径として、体積平均径が $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径のものを用いている。」

(「体積平均径」を用いた測定方法についても、発明の詳細な説明中に具体的な記載あり。)

- 本件請求項を「 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径からなる成分Aを5～20質量%含む水性塗料。」とする訂正は、新規事項の追加に該当するか？

(参考) 「平均粒子径」は、採用する方法によって数値が異なり得る。
(体積平均径や個数平均径は、平均粒子径の一種)



半径：10 (mm)

体積：4187(mm³)



半径：5 (mm)

体積：523(mm³)



半径：1 (mm)

体積：4(mm³)

$$\text{個数平均径} = \frac{(10+5+1)}{(1+1+1)} = 5.3 \text{ mm}$$

$$\text{体積平均径} = \frac{(10 \cdot 4187 + 5 \cdot 523 + 1 \cdot 4)}{(4187 + 523 + 4)} = 9.4 \text{ mm}$$

ケース4 参照文献の援用

- 本件明細書が次の場合を想定。

本件特許明細書

【発明の詳細な説明】

…本明細書の一部を構成するものとして、**米国特許出願公開第〇〇〇号明細書**に記載の内容を**援用**する。

米国特許出願公開第〇〇〇号明細書

【実施例】

本発明の水溶性塗料は、成分Aを5～20質量%含むことで付着性が向上するものである。なお、**下記実施例のとおり、成分wを10質量%含ませると予想外に光沢性も向上することが発見された。**

	比較例1'	実施例1'	実施例2'	実施例3'	実施例4'	比較例2'
A(質量%)	3	5	9	16	20	22
w(質量%)	5	10	10	10	10	20
付着性	×	○	○	○	○	×

- 本件請求項を「成分Aを10～15質量%含み、成分wを10質量%含む水性塗料。」とする訂正は新規事項の追加に該当するか？

～論点～ 援用文献の記載を用いた訂正は、新規事項の追加となるか？

ケース5 複数成分の特定

- 本件明細書の記載が次の場合を想定。

【発明の詳細な説明】「成分Aを5～20質量%、好ましくは10～15質量%、成分Bを5～20質量%、好ましくは10～15質量%含むと、優れた付着性を生じる。」

【実施例】

	比較例1	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例2
A(質量%)	3	5	10	15	20	22
B(質量%)	5	10	15	15	10	20
付着性	×	○	◎	◎	○	×

- 本件請求項を

「成分Aを10～15質量%、成分Bを10～15質量%含む、水性塗料。」とする訂正は、新規事項の追加に該当するか？

～論点～ 成分Aと成分Bの好ましい数値範囲がそれぞれ独立して記載されていて、実施例にはそれら範囲内の「一部」の組み合わせしか記載されていない場合、新規事項の追加？

