

[事件の表示、出典]

知財高裁 平成20年5月30日判決

平成18年(行ケ)第10563号 審決取消請求事件

[事案の概要]

被告の有する本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)における特許請求の範囲第1項及び第22項の発明について、原告が無効審判請求をしたところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決(以下「前審決」という。)をしたため、被告が同審決の取消しを求める訴え(以下「前訴」という。)を提起したが、その後、被告が訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所は前審決を取り消す旨の決定をした。本件は、特許庁が、現行の特許法134条の3第5項により請求がされたものとみなされた被告の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決(以下「審決」という。)をしたため、原告がその取消しを求める事案である。

[キーワード]

除くクレーム、訂正

[クレーム]

判決文 3ページ10行~7ページ15行

訂正により、先願明細書(甲1号証)実施例2に開示された組成物(判決文10ページ19行~11ページ7行、12ページ13~17行)と同一のものが除外された

[争点]

1. 訂正の適否の判断

ア、「除くクレーム」による訂正は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」における訂正であるか。

イ、登録商標の記載によって本件訂正の内容を技術的に特定でき、本件訂正

が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。

2. 本件訂正前と訂正後の各発明は実質的に同一であり、本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。本件発明は、訂正後においても引用発明と実質同一ではないのか。

3. 本件発明と甲3号証発明の相違点についての判断

4. 発明未完成についての判断

5. 記載不備についての判断

6. 本件発明2についての判断

[裁判所の判断]

1. 訂正の適否の判断

ア、「除くクレーム」による訂正

「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか

平成6年改正前の特許法29条の2に該当することを理由として特許が無効とされることを回避するために、無効審判の被請求人が、特許請求の範囲の記載について、「ただし、...を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。このような場合、特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。

本件各訂正は、本件訂正前の各発明から先願発明と同一の部分を除外するために、除外の対象となる部分である引用発明の内容を、本件訂正前発明の成分ごとに分説し、各成分に該当し得る物質又は製品の一部を、同実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら特定し、消極的表現（いわゆる「除くクレ

ーム」)によって除外するものであるということが出来る。本件訂正後の発明についても、訂正前の発明と同様の効果を奏するものと認められ、引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということが出来る。

したがって、本件各訂正は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる。

審査基準について

審査基準の除くクレームの項には、

「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

なお、次の(i)、(ii)の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。

(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」との記載がある。

「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないということが出来るが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項

が導入されることになるという性質のものではない。

したがって、「除くクレーム」とする補正についても、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては、最終的に、明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり、「例外的」な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しないものである。

イ、特許請求の範囲の記載における商標の使用と特許請求の範囲の減縮について

訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるためには、訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として、訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要である。本件訂正後の特許請求の範囲の記載には「TEPIC」という登録商標が使用されていることから、本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発明の内容が技術的に明確であるということができるかどうか問題となる。

本件各訂正は、特許が無効とされることを回避するために、先願発明と同一の部分を除くことを内容とする訂正であるから、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」を指すものであると認められる。そうすると、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書に基づく特許出願時において「TEPIC」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから、その限度において、「TEPIC」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということとはできない。

なお、一般に、登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということとはできず、上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには、本件各訂正に係る「TEPIC」が先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」であることが、明細書中に明示

されることが本来望ましい。これを明示する訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的としたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないが、審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において、「明細書又は図面に記載された事項の範囲内において」するものと認められていなかった。よって、本来望ましい方法によらなかったことを理由として、本件訂正が不適法であるとまでいうことはできない。

2．本件訂正前と訂正後の各発明は実質的に同一であり、本件訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。本件発明は、訂正後においても引用発明と実質同一ではないのか。

ア、減縮を目的とするものであるといえるか

原告の主張の趣旨は、訂正によって除外される部分は無視できる程度に限定されたものであるから、訂正前後の各発明は実質的に同一である旨の主張であると理解できるが、訂正によって除外される部分が限定されていたとしても、当該訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められることに変わりはない。

イ、本件発明と引用発明が実質同一であるか

先願明細書に記載された発明と本件各発明は、いずれもいわゆるソルダーレジストとして用いられる樹脂組成物である点で共通し、活用される技術分野についても同様であるといえることができる。他方、先願明細書に記載された発明が、従来現像液として使用されてきた有機溶剤の問題性を踏まえ、アルカリ水で現像可能な感光性皮膜組成物の提供を目的とするのに対し、本件各発明は、現像液を有機溶剤、アルカリ水溶液のいずれとする場合においても、従来のソルダーレジストの問題点を回避しつつ、現像性及び感度が共に優れ、かつ、露光部の現像液に対する耐性があり、寿命の長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提供することを目的としており、そのための構成として熱硬化成分であるエポキシ樹脂について、希釈剤に難溶性で微粒状のものをを用いたことを特徴とするものであるといえる。そして、本件各発明の構成において特徴とされる「エポキ

シ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状のものである」との点は、先願明細書中には何ら開示されておらず、むしろ、先願明細書に記載された発明の構成上の特徴を基礎付ける記載において、同発明のエポキシ樹脂を「溶解」して不飽和カルボン酸と反応させることが前提とされている。少なくとも、先願明細書には「難溶性」という要素を発明の構成に必要なものとして位置づける趣旨の記載は認められない。

そうすると、先願明細書に記載された発明と本件各発明は、課題、これを解決する手段である発明の構成及び作用において異なるものであるといわざるを得ないから、両発明は技術的思想において互いに異なるものであるというべきである。

先願明細書に記載された発明と本件各発明の技術的思想は異なるものであり、先願明細書の実施例 2 以外の記載において本件各発明と実質同一の発明が開示されているということとはできないから、本件各発明が同記載の発明と実質同一であるということとはできない。

3．本件発明と甲 3 号証発明の相違点についての判断

本件発明 1 は、課題認識の視点において、甲第 3 号証発明と全く異なるものであり、これに伴って異なる課題解決手段を採用しているものというべきである。

したがって、甲第 3 号証発明は、本件発明 1 とその目的において相違する発明であるばかりでなく、甲第 3 号証には、上記の本件発明 1 における技術的課題及びその解決手段について何ら示唆がないというべきであり、相違点に係る構成に想到することが容易であるということとはできない。

4．発明未完成についての判断

原告は、本件発明 1 は成分 (A) 及び (D) の組合せによって 6 0 通り (又は 4 5 0 通り、7 2 0 通り) の選択肢があり、本件訂正明細書に示されたわずか 3 例の実施例のみによって、これらの選択肢すべてについて発明が完成されていたと推認することは不可能であり、本件発明 1 は、発明が完成されていな

い部分を含み、全体として発明未完成であると主張するが、成分（Ａ）および成分（Ｄ）の各選択肢について、選択肢を入れ換えても本件発明が目的とする効果を奏するものと予想することができる。

５．記載不備についての判断

上記４で説示したとおり、本件訂正明細書には、本件発明１の効果を確かめる実施例が開示されており、成分（Ａ）及び（Ｄ）の各選択肢について、感光性熱硬化性樹脂組成物として共通の効果を奏することを予想することができる。また、本件訂正明細書において、実施例として成分（Ａ）～（Ｄ）の組合せが具体的に記載されており、成分（Ａ）～（Ｄ）について具体的な商品名や物質名を挙げて例示されているから、実施例と異なる組合せによって本件発明１の感光性熱硬化性樹脂組成物を得ることが、当業者にとって過大な試行錯誤を要するものとは認められない。

６．本件発明２についての判断

本件発明２は、ソルダーレジストパターンの形成方法に関するものであるが、樹脂組成物の配合組成において成分（Ｅ）を更に含有する点で本件発明１と異なるだけであって、成分（Ａ）～（Ｄ）を含有する点は本件発明１と同様であるほか、本件訂正明細書の記載によると、成分（Ｅ）の「エポキシ樹脂用硬化剤」としては公知慣用の硬化剤類を使用することができることとされていることが認められる。そうすると、取消事由３～５と同様の理由によって本件発明２についての審決の判断の誤りをいう原告の主張は失当である。

７．結論

原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないとして、原告の請求が棄却された。

[参考]

知財高裁 平成18年6月6日口頭弁論終結

平成17年(行ケ)第10608号 特許取消決定取消請求事件

「除くクレーム」についての審査基準の記載に基づいて

「『除くクレーム』とは、審査、審判の段階において、対象となる発明の新規性に関して、当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合に、本来であれば、構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ、当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり、しかも進歩性を有する発明であるのに、たまたま公知技術と一部が重複しているに過ぎない場合には、例外的に、特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを許すという取扱いをいうものと認められる。」

と判断されている。

以上

弁理士 伊藤 奈月