

「無アルカリガラス，液晶ディスプレイパネル及びガラス板」事件

[判決のポイント]

後の出願に開示される数値範囲が優先権基礎出願開示される数値範囲に含まれていても，優先権基礎出願において，後の出願の数値範囲について何ら技術的な意味を示唆する記載がないときには，後の出願の発明は優先権基礎出願明細書に記載されているということとはできない。

[事件の表示，出典]

知財高裁 平成19年12月26日 平成18年(行ケ)10449 審決取消請求事件

[参照条文]

41条，29条の2

[キーワード]

優先権

1. 事実関係

[出願の経緯]

特許出願：平成7年11月29日

(2件の国内優先権を主張しているが，審決ではいずれの優先権の利益も享受できないと認定された。この点については被告は争っていない)

拒絶査定：平成15年5月14日

不服審判請求：平成15年6月18日

審決：平成18年8月21日

[本件の特許請求の範囲の記載]

【請求項1】モル%表示で実質的に， $\text{SiO}_2$ ：60～72%， $\text{Al}_2\text{O}_3$ ：9～14%， $\text{B}_2\text{O}_3$ ：5～10%未満， $\text{MgO}$ ：1～5%， $\text{CaO}$ ：0～1.5%， $\text{SrO}$ ：1～7%， $\text{BaO}$ ：1～5%， $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ ：7～18%からなり，歪点が640以上，密度が2.70g/cc以下である無アルカリガラス。

[引用例]

「先願」特願平8-530899号 出願日：平成8年9月25日

「優先権基礎出願」出願日：平成7年9月28日

#### 先願明細書の特許請求の範囲の記載

「1. 重量百分率で、 $\text{SiO}_2$  58.0～68.0%、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  10.0～25.0%、 $\text{B}_2\text{O}_3$  3.0～15.0%、 $\text{MgO}$  0～2.9%、 $\text{CaO}$  0～8.0%、 $\text{BaO}$  0.1～5.0%、 $\text{SrO}$  0.1～10.0%、 $\text{ZnO}$  0～5.0%、 $\text{ZrO}_2$  0～5.0%、 $\text{TiO}_2$  0～5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」

#### 先願明細書の記載

「 $\text{CaO}$ も、 $\text{MgO}$ と同様に歪点を下げずに高温粘性を下げ、ガラスの溶融性を改善する作用を有する成分である。 $\text{CaO}$ の含有量は、0～8.0%、好ましくは1.8～7.5%、さらに好ましくは2.1～7.5%である。8.0%より多いと、…」

#### 優先権基礎出願明細書の特許請求の範囲の記載

「【請求項1】重量百分率で、 $\text{SiO}_2$  58.0～68.0%、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  10.0～25.0%、 $\text{B}_2\text{O}_3$  3.0～15.0%、 $\text{MgO}$  0～2.9%、 $\text{CaO}$  0～10.0%、 $\text{BaO}$  0.1～5.0%、 $\text{SrO}$  0～10.0%、 $\text{ZnO}$  0～5.0%、 $\text{ZrO}_2$  0～5.0%、 $\text{TiO}_2$  0～5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」

#### 優先権基礎出願明細書の記載

「 $\text{CaO}$ も、 $\text{MgO}$ と同様に歪点を下げずに高温粘性を下げ、ガラスの溶融性を改善する作用を有する成分であり、その含有量は、0～10.0%、好ましくは1.8～10.0%、さらに好ましくは2.1～10.0%である。10.0%より多いと、…」

実施例  $\text{CaO}$  2.1重量%～7.5重量%

## 2. 審決の要点

先願は適法な優先権主張の出願であるから、先願の出願日は、優先権基礎出願の出願日である平成7年9月28日となる。本願発明と、優先権基礎出願の願書に最初に添付した明細書に記載された発明とを対比すると、両者の発明は実質同一であるから、特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。

## 3. 原告の主張

取消事由1(先願の優先権主張を適法とした誤り)

先願は、優先権基礎出願に基づいた適法な優先権主張に係る出願ではないから、国内優先の利益を享受することができず、本願発明に対し29条の2における先願の地位を有しない。

適法な優先権主張に係る出願とされるためには、後の出願に係る発明が先の出願の願書に最初

に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明であることが必要である。そして、先の出願の特許請求の範囲における数値範囲を減縮する場合にあっては、後の出願の数値範囲を特定する数値が先の出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていることが必要であるというべきである。

優先権基礎出願に係る特許請求の範囲又は明細書には、CaO含有量が「8.0重量%」であることが記載されていないから、CaOを「0～8.0」重量%と記載した先願は、適法な優先権主張に係る出願ではない。

取消事由2(特許法29条の2における実質同一の判断の誤り)

先願発明は、リン不純物に起因するリーク電流の発生を抑制して良好なTFT特性を実現するとの着想はなく、リーク電流を抑制するためにCaO含有量を一定量以下に抑制するとの技術的思想は存在しない。先願明細書に、CaO含有量を1.5モル%以下にする構成は、記載も示唆もされていないことは明らかである。

特許請求の範囲に記載された物質又は成分割合の各々について、具体的技術内容が開示されていないのに、その開示されていない物質又は成分割合を選択したものについても、これが実質的に開示されているとすることは、擬制であって、理論的にも誤りである。このような前提を採るならば、いわゆる選択発明の成立する余地が認められないことになって、妥当を欠く。

#### 4. 裁判所の判断

先願発明は、優先権基礎出願明細書に記載されているということができないから、審決が特許法29条の2の規定を適用したことは誤りである。

優先権基礎出願と先願について、各特許請求の範囲(請求項1)の記載を対比すると、CaO含有量については、前者が「0～10.0%」であるのに対し、後者が「0～8.0%」であり、先願における含有量は、優先権基礎出願における含有量の範囲に含まれる。

しかし、優先権基礎出願明細書には、「10.0%より多いと、ガラスの耐バッファードフッ酸性が著しく悪化するため好ましくない」と記載され、同記載部分によれば、優先権基礎出願明細書においては、「10.0%」なる数値に上限としての技術的意義を有するものとして開示されているといえるが、「0～8.0%」の範囲の数値については、何ら技術的な意味を示唆する記載はない。そして、優先権基礎出願明細書の実施例及び比較例によれば、CaOの含有量は、2.1～7.5%の範囲にあることが示されており、CaOを「8.0%」含有させたガラス組成物についての開示はない。

そうすると、優先権基礎出願明細書には、「8%」を上限とする「0～8%」のCaO含有量範囲について、何らかの技術的意義を示した記述はないと理解するのが自然である。

以上によれば、先願発明は、優先権基礎出願明細書に記載されているということとはできない。

## 5. 実務上の指針

被告は、「優先権基礎出願明細書において、CaO含有量が「0～8.0」であることは自明な事項であるから、優先権基礎出願明細書に記載に係る「0～10.0」中の「0～8.0」の範囲では、先願明細書と優先権基礎出願明細書の間には差異はない。審決は、両方に記載された発明を先願発明と実質的に認定している。」と主張している。つまり、41条3項の適用において、「0～8.0」の範囲は重複して記載されているとの解釈をしている。

一方、裁判所は、優先権基礎出願明細書には「0～8%」の記載がないので、優先権の利益そのものが得られないと判断している。現在の審査基準では、優先権の利益が得られるかどうかは新規事項の基準にしたがって判断されており、知財高裁でもこのような判断基準を認める判決が続いているので、本件でこのような結論に至るのは当然ともいえる。

実務上は、「0～10%」の範囲にも拡大先願の地位をもたせるためには、後の出願の明細書に「0～10%」の記載を残しておき、「好ましくは0～8%」などの記載を追加したうえで、特許請求の範囲を「0～8%」とすればよいであろう。

ところで、仮に先の出願に「0～8%」が、後の出願に「0～10%」が開示されていたとすれば、やはり後の出願の発明は先の出願の明細書に記載されていないと判断されるのであろうか。それとも、「0～8%」については優先権の利益が得られ、「8～10%」については得られないのであろうか。

なお、本件におけるCaO含有量は0～1.5%であり、原告は、取消理由2において、このような構成は引用例に記載も示唆もされていないと主張している。新規性の審査基準によれば、引用例に発明が上位概念で表現されている場合には下位概念で表現された発明は認定できないので、審決は明らかにこの基準に違反しているといえる。この点について裁判所の判断がなされなかったことは残念である。

弁理士 田中 玲子