

判決年月日	平成29年11月7日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(行ケ)10032号		
○ いわゆる「除くクレーム」による訂正において、除かれる対象が特定されていないとはいえず、特許請求の範囲の減縮に該当するとして、訂正を認めなかった審決に誤りがあるとした事例。 ○ 作用機序を付加する訂正が、新規事項の追加には当たらないとして、訂正を認めなかった審決に誤りがあるとした事例。 ○ 訂正の前後で発明の目的の変更はないから、特許請求の範囲の変更には当たらないとして、訂正を認めなかった審決に誤りがあるとした事例。			

(関連条文) 特許法 29 条 2 項, 44 条, 126 条 5 項, 6 項, 134 条の 2 第 9 項

(関連する権利番号等) 無効 2015-8000733 号事件 (本件審判), 特許第 5212364 号 (本件特許権)

本件は、発明の名称を「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法」とする特許に係る無効審判請求事件について、訂正を認めず、特許を無効とするなどとする審決に対する取消訴訟である。本件審決は、訂正事項 9-2 は、特許請求の範囲の減縮に該当しない、訂正事項 10-1 は、新規事項の追加に当たり、実質上特許請求の範囲を変更するものであるなどとして、本件訂正を認めなかった。原告は、取消事由として、訂正事項の判断の誤り、進歩性判断の誤りを主張した。

本判決は、概要、以下のとおり判断して、本件審決を取り消した。

訂正事項 9-2 は、本件訂正前の請求項 9 における「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、」を、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し (但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く),」とするものである。本件訂正前の請求項 9 においては、「銀の粒子」の形状に限定がなく、融着の態様は、「互いに隣接する部分において融着」とされていたところ、本件訂正後の請求項 9 においては、「銀の粒子」の形状が「銀フレーク」で、その融着箇所が「その端部でのみ融着している」との態様のものが除かれているから、本件訂正後の請求項 9 は、本件訂正前の請求項 9 よりも、その範囲が減縮される。被告は、訂正は不明確であるから、特許請求の範囲の減縮に該当しないと主張するが、「銀フレーク」の厚さ及び形状の具体的特定や、「端部」の領域の定量的特定がなくても、訂正事項 9-2 によって除かれる対象となる構成が特定されていないとはいえない。

訂正事項 10-1 は、「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより」銀の粒子

が融着することを付加するものであるところ、明細書には作用機序の記載があり、この記載が沸点 300℃以下の有機溶剤又は水を更に含む場合に妥当しないと見るべき根拠はないから、「融着」が「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させること」に起因して生じるものであることを明示する記載は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面にないとはいえず、訂正事項 10-1 は、新規事項の追加には当たらない。

また、本件審決は、本件発明 10 は、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し、本件訂正発明 10 は、ガスを大量発生させることなく、導電性材料を得ることを目的とするものであり、訂正事項 10-1 による訂正で発明の目的及び効果に変更されたと認められるから、訂正の前後における発明の同一性は失われており、訂正事項 10-1 は、実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断したが、本件発明 10 も、ガスが大量発生することによる問題を解消するとともに、値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく、導電性材料を製造することにあると認められ、本件訂正発明 10 も、同じ目的を達成しようとするものであるから、発明の目的及び効果を変更するものではなく、特許請求の範囲の変更には当たらない。

そして、本件訂正発明 9、10 は、いずれも、引用例 1、2 により進歩性が否定されるものではない。

そうすると、本件各訂正を認めず、本件訂正前の発明 9、10 の進歩性を否定した本件審決には、誤りがある。