

特許	判決年月日	令和5年3月9日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和4年(行ケ)第10030号		
○ 特許異議手続の中の訂正請求でされた訂正事項は減縮に当たり、また、新規事項の追加もないとして、訂正を認めなかった特許取消決定が取り消された事例				

(事件類型) 特許取消決定取消請求事件 (結論) 取消決定取消
(関連条文) 特許法120条の5第2項1号、第9項、126条5項
(関連する権利番号等) 特許第6547817号
(取消決定) 異議2019-701046号

判 決 要 旨

1 異議申立人は、令和元年12月20日、発明の名称を「ポリエステル樹脂組成物の積層体」とする原告の特許(特許第6547817号)について特許異議の申立てをした。

特許異議手続の中で、原告が訂正請求をし、特許請求の範囲の請求項4における「請求項1～3のいずれか一項に記載の」との記載を「請求項2または3に記載の」と訂正し、請求項4を引用する請求項5ないし14も同様に訂正し(訂正事項1)、請求項4について請求項1を引用する引用関係を解消して独立の請求項15とし、かつ、末尾の「。」の直前に「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)」との事項を追加し(訂正事項2)、請求項8ないし14についても、それぞれ、請求項1を引用する請求項4を更に引用する引用関係を解消して独立の請求項とし、かつ、末尾の「。」の直前に「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)」との事項を追加する訂正(訂正事項3ないし9)をした。

(訂正前の請求項1)

少なくとも2層を有する積層体であって、

第1の層が、2軸延伸樹脂フィルムからなり、前記2軸延伸樹脂フィルムを構成する樹脂組成物が、ジオール単位とジカルボン酸単位とからなるポリエステルを主成分として含み、前記ポリエステルが、前記ジオール単位がバイオマス由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸であるバイオマス由来のポリエステルと、前記ジオール単位が化石燃料由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸である化石燃料由来のポリエステルとを含んでなり、前記2軸延伸樹脂フィルム中に前記バイオマス由来のポリエステルが90質量%以下含まれ、

第2の層が、化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなり、且つ、バイオマス由来の原料を含む樹脂材料を含まないことを特徴とする、積層体。

(訂正前の請求項4)

前記樹脂組成物が添加剤をさらに含んでなる、請求項1～3のいずれか一項に記載の積層体。

(訂正後の請求項15)

少なくとも2層を有する積層体であって、

第1の層が、2軸延伸樹脂フィルムからなり、前記2軸延伸樹脂フィルムを構成する樹脂組成物が、ジオール単位とジカルボン酸単位とからなるポリエステルを主成分として含み、添加剤をさらに含んでなり、前記ポリエステルが、前記ジオール単位がバイオマス由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸であるバイオマス由来のポリエステルと、前記ジオール単位が化石燃料由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸である化石燃料由来のポリエステルとを含んでなり、前記2軸延伸樹脂フィルム中に前記バイオマス由来のポリエステルが90質量%以下含まれ、

第2の層が、化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなり、且つ、バイオマス由来の原料を含む樹脂材料を含まないことを特徴とする、積層体(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)。

2 特許庁は、①訂正事項2ないし9において、「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)」との事項を追加することは、特許請求の範囲の請求項4に係る発明の「少なくとも2層を有する積層体」外の構成である、「積層体上」という構成について特定することであり、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項4に係る発明の「少なくとも2層を有する積層体」そのものの構成や、これを構成する層の性状や形状等の諸元を特定していないから、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げられた「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当せず、その他、同項ただし書各号に掲げられたいずれのものにも該当しないので、本件訂正は認められないとした上、②訂正前の本件発明1ないし14は進歩性を欠くと判断した。

3 本件訴訟において、特許庁は、本件訂正請求は新規事項を追加するものであるとの主張を追加した。

4 裁判所は、①訂正前の請求項1においては、「積層体」について、「少なくとも2層を有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、訂正前の請求項1における積層体は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸

着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体A」という。）を含んでいたものであり、訂正事項2は、「積層体A」を含む訂正前の請求項1における積層体から積層体Aを除くものといえ、訂正前の請求項4に係る発明の技術的発明が狭まることになるのであるから、訂正事項2は特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、②仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項2によって「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、「バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供する」（【0008】）との技術的課題に何らかの影響が及ぶものではないこと等から、新たな技術的事項が導入されるわけではない、として、本件取消決定を取り消した。