

判決年月日	平成20年 5月 30日	担当部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成18年(行ケ)10563号		
<p>訂正が、当業者によって、明細書又は図面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ときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといふことができる。</p> <p>いわゆる「除くクレーム」とする訂正が、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといふことができる」とされた事例</p> <p>訂正における登録商標は、先願明細書に基づく特許出願時において当該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ふことができるから、当該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はいえないとされた事例</p> <p>いわゆる「除くクレーム」とする訂正において、登録商標の記載を使用して除外部分を表示したことが、特許法施行規則に反するものといふことはできないとされた事例</p> <p>本件特許出願に係る発明は当業者が引用例記載の発明に基づいて容易に想到し得たものではないとされた事例</p>			

(関連条文) 平成6年法律第116号による改正前の特許法134条2項ただし書(現行特許法134条の2第1項3号, 同条第5項, 126条3項), 平成2年通商産業省令第41号による改正前の特許法施行規則24条(様式16), 平成11年法律第41号による改正前の特許法29条2項(現行特許法29条2項)

## 第1 事案の概要

原告が、被告の有する「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」の特許第2133267号(本件特許)の出願明細書(本件明細書)における特許請求の範囲第1項及び第22項の発明(本件訂正前発明)について、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(前審決)をした。

被告は同審決の取消しを求める訴え(前訴)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決定をした。

本件は、特許庁が、出願明細書の訂正(本件訂正)を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決をしたため、原告がその取消しを求める事案である。

## 第2 審決の要旨

審決は、本件訂正前発明はいずれも先願明細書に記載された発明(引用発明)と同一であるとしたが、本件訂正は、明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、実

質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた。

そして、本件訂正後の各発明（本件各発明）は、引用刊行物に記載された発明（甲第3号証発明）に基づいて容易に想到し得たものではないとしたほか、本件明細書の記載によると、本件各発明は未完成発明ではなく、本件明細書の記載に記載不備の違法もないから、本件特許を無効とすることはできないと判断した。

### 第3 主な争点

#### 1 本件訂正の適法性

##### (1) 「除くクレーム」

「除くクレーム」とする本件訂正が、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうか。

##### (2) 登録商標の使用

訂正によって特許請求の範囲（クレーム）の記載として、「TEPIC」という登録商標が使用されることとなったが、登録商標によって特定される物が明確であるということができるかどうか（本件訂正は「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かどうか。）。

#### 2 本件発明の進歩性

### 第4 当裁判所の判断の要旨

#### 1 本件訂正の適法性について

##### (1) 「除くクレーム」

本判決は、「除くクレーム」とする訂正が認められるかどうかを判断する前提として、訂正の要件として特許法が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について、次のような一般的な判断基準を提示した。

「『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面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であり、補正が、このようにして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ときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」

その上で、次のように判示して、特許出願に係る発明のうち、特許出願時には公開されていなかった先願発明と同一である部分を、いわゆる「除くクレーム」によって除外する訂正を請求する場合についても、一般的な判断基準が適用されることを明らかにした。

「・・・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。」

本判決は、特許法についての以上のような解釈に基づいて、本件訂正は特許法に適合すると判断した。

また、本判決は、この点に関連して、特許庁の審査基準についても言及している。審査基準は「除くクレーム」について、「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと取り扱うとしているが、以下のような認識を示して、このような考え方は「適切ではない」と判示している。

「『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えることができるが、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。」

## (2) 登録商標の使用

本件訂正によってクレームには「TEPIC」という登録商標の記載が含まれることになったが、「TEPIC」という商標によって特定される製品は複数存在する。

本判決は、本件訂正は、先願発明と同一であるとして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外することをないようとする訂正であるから、本件訂正における「TEPIC」は、先願明細書に記載された「TEPIC」を指すものであると認められるとした。そして、本件訂正における「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えることができるから、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はいえないとした。

また、この点に関連して、以下のとおり、従来の特許庁の実務について言及している。

「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、本件各訂正における『TEPIC』が、具体的にどの『TEPIC』を指すものであるかについても、本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということとはできないところ、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『T E P I C』が先願明細書の実施例 2 に記載された『T E P I C』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。本件においてこのような明示を行うためには、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を訂正して、先願明細書の実施例 2 に記載された発明を除外するために特許請求の範囲の記載が訂正された旨を明示することが必要となる。そして、このような訂正は、特許請求の範囲の記載の訂正に伴って、発明の詳細な説明の記載について、明りょうでない記載の釈明を目的として行うものであるということができるところ、上記・・・において説示したところに照らすと、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、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ということができる。しかしながら、前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において、このような訂正が『明細書又は図面に記載された事項の範囲内において』するものではないとされていたことから、特許権者である被告はあえてこのような訂正を請求せず、特許請求の範囲の記載の訂正において『T E P I C』とのみ記載して除外部分を特定したものと考えられる。」

さらに、特許法施行規則を受けた様式との関係について、次のとおり判示している。

「平成 2 年通商産業省令第 4 1 号による改正前の特許法施行規則 2 4 条は、明細書の様式に関し、『願書に添附すべき明細書は、様式第十六により作成しなければならない。』と定めており、様式 1 6 は、明細書の記載の様式について、『登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。』としているところ、その趣旨は、商標登録制度においては、登録商標とこれによって特定される物の性状や組成の対応関係が担保されておらず、登録商標による物の特定は必ずしも一義的に明確であるとはいえないことから、一般に、明細書の記載における登録商標の使用について、極めて例外的な場合に限定して許容されるものと位置づけることにあるということができる。本件各訂正の内容は、・・・本件訂正前の各発明から引用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 1 及び 2 の成分であって、これらのいずれについても多種の物質又は製品が該当し得るところの成分(A)～(D)及び同(A)～(E)ごとに分説し、先願明細書の実施例 2 の特定の物質又は製品の記載を引用しながら、消極的な表現形式(いわゆる『除くクレーム』の形式)によって特定しているものであり、引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには、このような方法によるほかないと考えられることから、本件各訂正において、引用発明を特定する要素となっている『T E P I C』との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが、上記規則 2 4 条に反するものということとはできない。」

## 2 本件発明の進歩性

本判決は、原告が主張するその他の取消事由について、いずれも理由がないとし、原告の請求を棄却したが、引用刊行物（甲第3号証）に記載された発明との関係における本件発明の進歩性について、以下のとおり判示している。

「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、原告が主張するように、『N-グリシジル型エポキシ樹脂』と本件発明1における『ヘテロサイクリックエポキシ樹脂』は化学構造を異なる視点で表示した名称であって、両者に該当する化合物として公知の『トリグリシジルイソシアヌレート』なる化合物が存在するからといって、甲第3号証の記載に接した当業者が、本件発明1が解決の対象とする技術的課題の本質を認識し、それを解決するための手段として、本件発明1と甲第3号証発明の相違点に係る構成(成分(D)のエポキシ化合物として『使用する希釈剤に難溶性の微粒状』のものを使用するとの構成)に想到することが容易であるということとはできない。」