

## 化学・バイオ特許判例紹介（30）

～補正・訂正の許否の判断～

令和4年（行ケ）第10030号

原告：大日本印刷株式会社、被告：特許庁長官

2023年4月21日

執筆者 弁理士 鶴川智子

### 1. 概要

本件は、発明の名称を「ポリエステル樹脂組成物の積層体」とする原告の特許に対する特許異議手続の中で、大日本印刷株式会社が訂正請求をし、特許請求の範囲をいわゆる「除くクレーム」へと訂正したところ、特許庁は、本件訂正は認められないとした上で、本件特許を取り消すとの決定を下したことから、これに不服の大日本印刷株式会社が提起した特許取消決定の取消しを求める訴訟である。

知財高裁は、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当し、新規事項の追加には当たらないものであり、訂正要件を満たすとして、本件取消決定を取り消した。

### 2. 手続きの経緯

原告は、発明の名称を「ポリエステル樹脂組成物の積層体」とする発明について、令和元年7月5日、特許権の設定登録（特許第6547817号。請求項の数14）を受けた。

本件特許について特許異議の申立て（異議2019-701046号事件）がなされ、特許庁は取消理由通知（決定の予告）をした。原告は、訂正請求書及び意見書を提出し、さらに補正書を提出して上記訂正請求書による訂正請求を補正した。

特許庁は、本件訂正を認めず、「特許第6547817号の請求項1ないし14に係る特許を取り消す。」との決定をした。

原告は、知財高裁に本件取消決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。

### 3. 本件発明の要旨

訂正前及び訂正後における本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（争点となる請求項のみ記載する。）。

（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)。

訂正請求における訂正事項2(訂正後請求項15に係る訂正)

特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項4の引用関係を解消して独立の請求項である請求項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)」との事項を追加する。

#### 4. 主な争点

争点は、訂正事項2が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないとされた訂正要件に関する判断の妥当性である。なお本件訴訟において、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。

#### 5. 知財高裁の判断(筆者にて適宜抜粋、下線、ナンバリング等を一部修正)

(1) 訂正の目的について

訂正事項2は、請求項1を引用する請求項4を新たな独立項である請求項15とし、かつ、「(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ものである。

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、ここにいう積層体には、「第1の層」、「第2の層」及びその他の任意の層からなる積層体が含まれることになるところ、「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」も層を形成するものである以上、この任意の層に該当するといえる。したがって、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る。

そうすると、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、このように積層体を特定したことにより、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が特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。

被告は、訂正事項2は、「積層体」から、「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当する「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにその上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となっているから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件発明は、「第1の層」及び「第2の層」で完結した積層体を特定事項とするものではなく、特許を受けようとする発明を、「第1の層」及び「第2の層」を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するものであるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体の内外を形式的に区別しても意味がない(「第1の層」及び「第2の層」の外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。)。そして、訂正事項2における「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」の具体的な内容は、「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」を備えた積層体であるから、結局、積層体Aと区別できないものである。したがって、訂正事項2は訂正前の積層体から積層体Aを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減縮していることになる。

また、被告は、本件訂正事項2のような「除くクレーム」とする訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が

高いものというべきである旨主張する。しかし、被告主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題というべきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ちに訂正を認めない理由とすることは相当でない。

以上のとおりであるから、訂正事項2が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。

## (2) 新規事項の追加の有無について

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は、新規事項を追加するものとは認められない。

すなわち、訂正が、当業者によって、明細書又は図面の全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」するものと解すべきところ、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、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。

被告は、訂正事項2は、本件発明の課題に、引用文献の課題解決手段である「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」を追加することで新たな技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするのであるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。しかし、訂正事項2による除外がされて残った技術的事項には、本件訂正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用できない。

## 6. 考察

知財高裁は、本件訂正は、減縮に該当し、新規事項の追加には当たらないものであり、本件訂正は訂正要件を満たすものであり、これを否定した本件取消決定の判断には誤りがあると判断した。

訂正請求においては、明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂正は、(1)特許請求の範囲の減縮、(2)誤記又は誤訳の訂正、(3)明瞭でない記載の釈明、(4)請求項間の引用関係の解消、のいずれかを目的とするものに限られる。また、訂正は、願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内でしなければならない。本件訴訟では、いわゆる「除くクレーム」への訂正が、それら訂正要件を満たすか否かが争われた。

審査基準によれば、『「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。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」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。』とされている。

特許庁は、「除くクレーム」とする訂正について、「積層体」の内と外という概念を持ち出し、「積層体」の範囲自体を減縮していないと主張した。しかしながら、裁判所の認定通り元の請求項はいわゆるオープンクレームで記載されており、請求項に規定される第1の層及び第2の層を有する全ての積層体である点を考慮すると、特許庁の主張は説得力に乏しく、知財高裁の判断は妥当であると筆者は考える。

以上