

除くクレームの訂正と進歩性

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 村林 隆一
弁護士 田上 洋平

裁判例 知財高判平成26年9月25日（平25(行ケ)第10266号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

本論稿では、除くクレームの訂正の適法性が争われたことと、進歩性の判断の誤りが問題となった裁判例を取り上げる。

第1. 裁判例の事案の概要と判示

1. 事案（概略）

本件は、発明の名称を「透明フィルム」とする特許第4768217号（以下「本件発明」という。）について無効審判請求を行った原告が、請求不成立審決であったことからその審決の取り消しを求めた審決取消訴訟である。

被告は、原告の無効審判請求に対し訂正請求を行い、審決は当該訂正を認めた。訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明（訂正発明）と、訂正前の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明（訂正前発明）は次のとおりである。

(1) 訂正発明

【請求項1】

エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、

受酸剤粒子が、金属酸化物（ただし、Sn、Ti、Si、Zn、Zr、Fe、Al、Cr、Co、Ce、In、Ni、Ag、Cu、Pt、Mn、Ta、W、V、Moの金属酸化物を除く）、金属水酸化物又はこれらの混合物であり、

受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01～0.5質量%で、且つ受酸剤粒子の平均粒径が5 μ m以下であり、そして

エチレン／酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が20～36質量%であり、

エチレン／酢酸ビニル共重合体が、さらに架橋剤により架橋されており、さらに
当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入し
た熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。

(2) 訂正前発明

【請求項1】

エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、

受酸剤粒子が、金属酸化物、金属水酸化物又はこれらの混合物であり、受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.5質量%以下で、且つ受酸剤粒子の平均粒径が $5\mu\text{m}$ 以下であり、そして

エチレン／酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が20～36質量%であり、さらに

当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又は合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。

(3) 訂正の内容

訂正の内容を要約すると、訂正前発明では受酸剤粒子が、金属酸化物として特定されていたものを、いわゆる「除くクレーム」による訂正により、特定の金属酸化物を除くとともに、受酸剤粒子の下限を0.01質量%に特定したものである。

なお、本件発明の効果は「酢酸含有量が低く且つその経時的な発生も少なく、このためこのフィルムが金属と接触した場合その金属を腐食することがほとんどない。さらに本発明の透明フィルムは、ヘイズも低く、高い透明性を有することから、金属を腐食すること無く、高い透明性を維持することが要求される用途に有利に使用することができる。」といったものである。

(4) 争点

本件の争点は、多岐にわたるが、裁判所が実質的に判示したのは次の3つである。①訂正要件違反、②審理上の適正手続違反、③甲1発明（特開平3-137145号公報）に対する本件発明の新規性、進歩性判断の誤り。

2. 当事者の主張

(1) 訂正要件違反について

ア 原告の主張

原告は、上記「除くクレーム」の訂正（以下「訂正事項(a)」という）は、本件訂正前明細書の【発明の実施の形態】に記載された金属酸化物は、 MgO 、 ZnO 及び Pb_3O_4 のみであり、【実施例】に記載された金属酸化物は、 MgO 及び ZnO のみである。これに対し、訂正事項(a)による訂正の結果、本件発明における受酸剤としての金属酸化物として、周期律表を考慮すると73種類のものが具体的に該当することとなり、その中には、エチレン／酢酸ビニル共重合体の加水分解を助長する物質や、極めて科学的に安定で所定の受酸効果を発揮するとは考え難い物質や猛毒であり受酸剤として使用することができない物質が含まれることになり、本件訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の制限を逸脱して新たな技術的事項を導入するものである。本件訂正前明細書の記載によれば、本件訂正前発明において受酸剤として使用できる金属酸化物は、 MgO 、 ZnO 及び Pb_3O_4 のみと考えるのが極めて自然であり、被告は、訂正事項(a)による訂正の結果、本件発明における受酸剤に該当することになった相当数の金属酸化物については、受酸効果