

名称：「導電性材料の製造方法」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成29年（行ケ）10032号 判決日：平成29年11月7日

判決：審決取消

特許法134条の2第1項

キーワード：除くクレーム、特許請求の範囲の減縮

判決文：[http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/201/087201\\_hanrei.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/087201_hanrei.pdf)

#### [概要]

除くクレームとして追加した「フレーク」との用語の意味内容が明確とはいえないという理由などで、訂正が、特許請求の範囲の減縮に該当しないと特許庁は判断したものの、裁判所は、「フレーク」から「薄片」を観念することは可能であるという理由などで、この訂正が減縮に該当すると判断した事例。

#### [事件の経緯]

原告は、特許第5212364号の特許権者である。

被告が、当該特許の請求項1ないし20、22に係る発明についての特許を無効とする無効審判（無効2015-800073号）を請求し、原告が訂正を請求したところ、特許庁が、当該特許を無効とする審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

#### [本件発明9]

導電性材料の製造方法であって、前記方法が、銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、 $0.1\mu\text{m}\sim 15\mu\text{m}$ の平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気下で $150^{\circ}\text{C}\sim 320^{\circ}\text{C}$ の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含む方法。

#### [本件訂正発明9]

導電性材料の製造方法であって、前記方法が、銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、 $2.0\mu\text{m}\sim 15\mu\text{m}$ の平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気下で $150^{\circ}\text{C}\sim 320^{\circ}\text{C}$ の範囲の温度で焼成して、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）、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含む方法。

#### [訂正事項9-2]

特許請求の範囲の請求項9において、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、」とあるのを、「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）」と訂正する。

#### [審決]

「フレーク」との用語の意味内容が明確とはいえず、「端部」との用語は、「銀フレーク」のどの部分を特定しているのかが明確であるとも認められないから、「銀フレークがその端部でのみ融着している場合」との文言のみでは、「銀フレーク」の融着箇所が明確に特定されているとは認められず、発明特定事項として明確に把握することができない。よって、訂正事項9-2は、特許法134条の2第1項の規定に適合しない。

[取消事由]

取消事由 1 訂正事項 9-2 の判断の誤り

取消事由 3 請求項 9 に係る発明の引用発明 1 に基づく容易想到性判断の誤り

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

取消事由 1 について

『 (1) 特許請求の範囲の減縮について

ア 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。したがって、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、訂正事項 9-2 により、「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」と付加されたことにより、「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。

広辞苑第 6 版によれば、「フレーク」とは、「薄片」、すなわち、「うすい切れ端。うすいかげら」を意味し、「端」とは、物の末の部分、先端、中心から遠い、外に近い所、へり、ふちを意味するとされるから (甲 5 2)、「銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く」ことにより、少なくとも、銀フレーク、すなわち銀の薄片が、そのへりの部分でのみ融着する態様のものは除外されることになり、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というべきである。

イ 被告は、本件明細書において、「銀フレーク」の厚さ及び形状が特定されていないことから、「銀フレーク」の概念は不明確であり、「端部」についても、その定義が明確でなく、「銀フレーク」の「端部」として特定される領域が、「銀フレーク」の表面のどこに当たるのか一義的に特定することができないから、訂正事項 9-2 は不明確であると主張する。

しかし、銀フレークの厚さ及び形状が具体的に特定されていなくても、「薄片」、「うすいかげら」を観念することは可能であり、また、「端部」の領域が定量的に示されていなくても、「中心から遠い、外に近い」部分、「へり」の部分を観念することは可能であるから、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ず、被告の主張は採用できない。』

取消事由 3 について

『 (2) 本件訂正発明 9 と引用発明 1 との相違点

本件訂正発明 9 と引用発明 1 とは、本件審決が認定した本件発明 9 と引用発明 1 との相違点 9-2 に加えて、少なくとも以下の点でさらに相違することが認められる。

相違点 9-A : 本件訂正発明 9 では、第 2 導電性材料用組成物の焼成により、銀の粒子が互いに隣接する部分において融着するが、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除くものであると特定されているのに対し、引用発明 1 では金属フレークをその端部でのみ焼結して、隣接する金属フレークの端部を融合すると特定されている点。』

『 (3) 相違点 9-A について

引用発明 1 のフレークは、「好ましくは約 0.1  $\mu\text{m}$  ~ 約 2  $\mu\text{m}$ 、より好ましくは約 0.1  $\mu\text{m}$  ~ 約 1  $\mu\text{m}$ 、最も好ましくは約 0.1  $\mu\text{m}$  ~ 約 0.3  $\mu\text{m}$  の厚さを有」し、「好ましくは約 3  $\mu\text{m}$  ~ 約 100  $\mu\text{m}$ 、より好ましくは約 20  $\mu\text{m}$  ~ 約 100  $\mu\text{m}$ 、最も好ましくは約 50  $\mu\text{m}$  ~ 約 100  $\mu\text{m}$  の直径を有する」(引用例 1 【0012】) 薄片状の粒子である。また、「端部」とは、「最も好ましい実施形態では、各フレークはフレークの中心よりも薄い端部を有する」との記載 (【0012】) のとおり、「中心」と対比して特定される部分であり、フレ

ークのへりを意味する。そして、引用発明1は、かかる端部を有する銀フレークを用い、「その端部でのみ焼結するように加熱」して「隣接するフレークの端部で融合」して(【0014】)、熱伝導性材料を形成する方法である。

これに対し、本件訂正発明9における銀粒子の形態は、「限定されないが、例えば、球状、扁平な形状、多面体等が挙げられる」(本件明細書【0045】)とあり、球状、多面体等、特定の形態に限られない任意の形態の銀粒子が用いられ、かかる銀粒子を「酸化銀が、銀粒子と接触する部分」、「金属酸化物が、銀粒子と接触する部分」(【0020】、「銀粒子が互いに隣接する部分」(【0021】、【0022】)において融着させて、導電性材料を製造する方法である。したがって、本件訂正発明9においては、銀の粒子としてフレーク状のものを用いた場合でも、フレークの端部同士が隣接する部分に限らず、それ以外のフレークが互いに隣接する部分、例えばフレークの中心同士、又はフレークの端部とフレークの中心との間でも融着が生じて、導電性材料が形成される上、「その端部でのみ融着している場合」は除かれているのであるから、フレークの端部のみが融合した導電性材料は得られない。このように、本件訂正発明9では、引用発明1とは得られる導電性材料が異なっており、引用発明1の製造方法は、本件訂正発明9の「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)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかである。

そして、引用例1は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するにとどまり、焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって、銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから、引用発明1に基づいて、相違点9-Aに係る構成を想到することはできない。』

[コメント]

除くクレーム化のための訂正事項9-2に関して、「除く」部分の権利範囲の特定をおこなうことができず、特許請求の範囲の減縮には該当しないと被告が主張したものの、裁判所は、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と判断し、被告の主張を採用しなかった。

裁判所の判断のうち、『観念することは可能であるから、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ず』という部分が印象的である。

本事件と同じように、除くクレーム化のための訂正事項が、特許請求の範囲の減縮を目的とするかが問題となった過去の事件として、「経皮吸収製剤」事件(平成26年(行ケ)第10204号)がある。この事件では、『訂正事項3によって除かれる「・・・経皮吸収製剤」は、「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。』と判断され、訂正事項3が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないと判断された。

以上  
(担当弁理士：森本 宜延)