

担当：丹野

進歩性欠如の拒絶を解消するために行う除くクレームの適否の考え方を示す判例

「配向膜印刷用低カップング性樹脂凸板」事件

H21.9.30 判決 知財高裁 平成 21 年（行ケ）第 10041 号

拒絶査定不服審判<請求不成立>の審決取消請求事件：請求棄却

概要

進歩性欠如の拒絶理由を克服するためにした、いわゆる「**除くクレーム**」による**補正**に関して、新規事項を追加すると拒絶理由は示されなかったものの、補正によって特許請求の範囲から**除かれた**「研磨しうる弾性体」との**用語が不明確**であるために、補正後の特許請求の範囲にかかる**発明が不明確**であるとして、拒絶審決が維持された事例。

[特許請求の範囲]

<最後の拒絶理由に対応して補正された請求項 1 >

液状光硬化性樹脂を硬化させることによって形成された樹脂凸版本体、ベースフィルム層、感圧型接着剤層、金属板又は合成樹脂板の順に、直接積層されてなり・・・該感圧型接着剤層側に位置する該金属板又は該合成樹脂板の表面は平坦であることを特徴とする、液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。但し、前記金属板又は前記合成樹脂板は研磨しうる弾性体ではないし、前記樹脂凸版を構成するその他の材料もいずれも研磨しうる弾性体ではないし、かつ、前記樹脂凸版にはいかなる態様でも研磨しうる弾性体が付加されることはない。（下線部分の「但し・・・」は、拒絶理由の引例（特公平 3-74380）に記載された「弾性体」を一切用いないことを明確にするために追加した「除くクレーム」である。）

[裁判所の判断]

拒絶査定においては、上記請求項 1 の下線部にかかる補正が限定的減縮を目的とするものの、（1）「但し・・・」は発明の詳細な説明に一切記載されていない、（2）「研磨しうる弾性体」は・・・その技術内容が明確に理解できないことを理由に、発明が不明確である（法 36 条規定違反）と判断され、審決も当該判断を維持した。

原告は、①本願補正発明は、「除くクレーム」であり、引用発明を除くために挿入された用語は、引用発明の特許公報等で使用されたとおりの内容のものと理解すべきである、②本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は、特公平 3-74380 号（甲 7）記載の発明を除くために挿入されたものであるから、甲 7 の特許請求の範囲に記載された「研磨しうる弾性体」を意味するものであり、その意味は明確であり、本願補正発明にいう「研磨しうる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び

「樹脂凸版を構成するその他の材料」の意味も明確である、と主張した。これに対し、裁判所は、補正後の請求項 1 や本願補正明細書の記載には「研磨しうる弾性体」の定義や説明がないと認定し、出願時の技術常識を一般的な辞典で参酌し、金属板、合成樹脂板は、いずれも研磨しうる材料であり、変形量が少ないとしても弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれると認められるし、金属板及び合成樹脂板に限られず、有機物又は無機物からなる一般的な固体の物質は、いずれも研磨しうる材料であり、変形量が少ないとしても弾性を有しているから、「研磨しうる弾性体」に含まれるもの、と認定した。「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」が除かれている点について、裁判所は、「一般的な固体の物質」は「研磨しうる弾性体」としての性質を有するから、「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」を除いた後に、どのような性質のものが残るかを想定することは困難である、と判断した。さらに、裁判所は、「本願補正発明が特許法 36 条 6 項 1、2 号の要件を充足するか否かは、本願補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきである。原告が本願補正発明から引例記載の発明を除く意図で「研磨しうる弾性体」の語を用いたものであったとしても、本願補正発明における「研磨しうる弾性体」の語が引例記載のとおり技術内容を有するものと理解すべき根拠はない。仮に引例を参照したとしても・・・「研磨しうる弾性体」の材質、硬度、厚さ等の性質から、好ましい実施態様は挙げられているものの「研磨しうる弾性体」の意義・外延について、これを明確にする定義・規定はない。」と判断し、拒絶審決を維持した。

[検討]

<本件判決の意義>

本判決は、原告が「除くクレーム」であるから引例記載に基づき明確であると主張したのに対し、「除くクレーム」で追加された補正事項が明確性等（特許法36条6項1, 2号）の要件を充足するか否かは、本件補正後の特許請求の範囲の記載及び本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて判断されるべきであるとの判断基準（以下「明確性等判断基準①」という）を示した点に意義がある。

原告は、平成18年（行ケ）第10563号（以下、「大合議判決」という）において、「除くクレーム」の除く事項を登録商標を含めて特定しているが、登録商標で特定される限度においてはそれが技術的に明確ではないとはいえず、それが先願明細書の実施例2を指していること認められることから技術的に明確であると判断された

（以下「明確性等判断基準②」という）」ことを引用して、「研磨しうる弾性体」の語は引例から明白であると主張したのに対し、裁判所は引例の発明を除く意図で用いた「研磨しうる弾性体」の語が引例記載のとおり技術内容を有するものと理解すべき根拠はなく、仮に引例を参照したとしても「研磨しうる弾性体」との文言の意味が明確でないと判断している。大合議判決では、先願明細書から発明が明確であると認められているのに対し、本件では引例記載の技術内容を有するものと理解すべき根拠はないとされておりこの点は興味深い。

<進歩性の引例を除く「除くクレーム」の検討>

特許庁における審査および審判において、本件「除くクレーム」の補正は限定的減縮を目的とすると判断されていることから新規事項の追加ではなく、すなわち、特許庁は、進歩性の引例の技術事項を除く「除くクレーム」の補正を認めているものと推察される。

審査基準（特許・実用新案 審査基準 第三部 第1節 4. 2（4））によれば、「除くクレーム」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ものであって、請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（29条1項3号、29条の2、39条）を失う恐れがある場合に、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、当該重なりのみを除く場合に、除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内であるとして例外的に許容されるとの内容が記載されている。すなわち、審査基準では、新規性等（29条1項3号、29条の2、39条）違反を解消するために、その先行技術との重複部分を除いた「除くクレーム」を認めると記載しており、進歩性（29条2項）違反の引例を除く「除くクレーム」までは記載していないし、審査基準の記載内容から直ちにそのように解釈することは難しいと思われる。

大合議判決では、29条の2の先行技術を除いた訂正

請求の適否において、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義を示し、訂正請求の適否を「明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべき（以下「補正判断基準という）」であると示し、「除くクレーム」を「例外的な取り扱いのように記載している審査基準を適切でない」と判示している。この判示は、「除くクレーム」であっても補正要件（17条の2、補正判断基準）を満足する必要があることを示しており、補正要件（17条の2、補正判断基準）を満足すれば、進歩性の引例を除く「除くクレーム」の補正も可能であることを示しているといえなくもない。

本件判決では、進歩性違反の引例を除いた「除くクレーム」の明確性等要件を前述の明確性等判断基準①で判断し、除いた事項「研磨しうる弾性体」が引例記載のとおり技術内容を有するものと理解すべき根拠はなく、仮に引例を参照したとしても・・・と判示している。すなわち、裁判所は補正事項が補正要件（17条の2）を満足しているとの前提に立ち、補正後の発明の明確性等（36条6項）を明確性等判断基準①で判断し、「除くクレーム」の補正を理由に、除いた事項を引例から必ず参酌するわけではないことを示している。この点において、引例を参酌して除く事項の明確性を判断した（明確性等判断基準②）と思われる大合議判決と矛盾しているように推察され、29条の2の引例を除いたケースと、29条2項（進歩性）の引例を除いたケースとで異なる判断となるかについては、本件判決は一切示しておらず、今後の実務および判例の蓄積を期待したい。

なお、進歩性違反の引例の技術事項を除外して進歩性違反を解消したと思われる事例をIPDLで検索できたので紹介する。①特願2005-32669（不服審判請求時に法29条1項3号、2項の拒絶理由の主引例である請求項1の記載表現をそのまま記載した「除くクレーム」が前置審査で特許査定されている）、②特願平11-94458（不服審判審理中の法29条2項の拒絶理由の主引例の技術事項を除いた「除くクレーム」が特許審査されている）。

<実務上の指針>

新規性および進歩性違反、または進歩性違反のみの拒絶理由に対し当該拒絶理由の主引例の技術事項を除く「除くクレーム」補正で当該拒絶理由を解消できる場合があると考える。そして「除くクレーム」補正は、補正要件（17条の2、補正判断基準）および明確性等の要件（明確性等判断基準①）を満足する必要がある。但し、「除くクレーム」の補正により進歩性が必ず肯定されるとは限らないため、「除くクレーム」補正後の発明の進歩性については十分な検討が必要であると考えられる。

以上