「積層体」事件
（知財高判令和５年３月９日 令和４年（行ケ）第１００３０号[1]）

概要

（１）特許取消決定取消訴訟において、「除くクレーム」が争点となった事例。
（２）本件訂正における「除くクレーム」が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と判断した（特許庁取消決定の判断を否定）。
（３）「除くクレーム」が新規事項の追加になるか否かを判断する際の参考事例。

対象特許（特許第６５４７８１７号[2]）

【請求項１５】（令和３年４月２３日付の補正された訂正後のもの）
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し、
前記樹脂組成物が添加剤をさらに含んでなる、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）。
（上記下線は筆者による）

争点

本件訂正で追加された「(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)」という「除くクレーム」部分（以下本件「除くクレーム」と記す）が特許請求の範囲の減縮に相当するか（以下「争点１」と記す)、また新規事項の追加になるか（以下「争点２」と記す）が争われた。
被告（特許庁）は、本件において以下のように主張した。

「争点１」について
本件「除くクレーム」は、除く事項で記載する「該積層体」、すなわち、少なくとも２層を有する「積層体」の「上」に、「無機酸化物の蒸着膜」が設けられ、さらに「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」という特定を追加するものである。すなわち、本件「除くクレーム」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、結局、「積層体」の範囲自体を何ら減縮していない。

「争点２」について
本件訂正前の特許請求の範囲、明細書及び図面には、「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」を設けることの記載はないし、示唆する記載もない。本件発明の課題は、・・・バイオマスエチレングリコールを用いたカーボン

1 https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5932
2 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-234463/25CBCFBE869095E662C796D4EF68BDA4BA26AE0C0499586C6583486F8F694A5F/10/ja

ニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供すること・・・であり、ここに、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」を追加することは新たな技術的事項の追加であり、その追加した事項を前提に、それを除くとする本件発明は、新たな技術的事項を導入するものである。明細書に開示のない事項を除くクレームとする訂正は、新規性を担保するために本件発明と引用文献に記載された事項との重複箇所のみを明確かつ正確に除くものとすべきところ、重複箇所のみの除くクレームとはせずに、引用文献の課題解決手段を、「積層体」の「上」に新たに追加して、その追加した事項を除くとする本件訂正は、もっぱら進歩性に関する原告の立場を強化する目的の訂正といえる。

裁判所の判断

本件「除くクレーム」は、特許請求の範囲の減縮に該当し、且つ新規事項の追加にも当たらないとして、以下の通り判断することにより、本件取消決定を取り消した。

「争点１」について

・・・「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、・・・積層体から積層体Ａを除くものといえ、・・・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。

「争点２」について

・・・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。

まとめ

所謂「除くクレーム」の採用を検討するにあたり参考になる事例であると考え、ここで取り上げた。特にオープンクレームにおける任意成分と「除くクレーム」により除かれる成分との関係を検討する際に参考にできる事例であると思われる。なお、上記特許庁の「争点２」に関する主張にもある通り、近年、進歩性判断との関係が注目されつつあるため、今後はかかる観点に焦点を当てた裁判例の動向をも見守っていきたいと考える。

キーワード　特許、訂正、特許請求の範囲の減縮、新規事項の追加、除くクレーム、材料、組成物

［担当］深見特許事務所　星川　隆一

［注記］
本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。