

|                      |   |
|----------------------|---|
| ソルダーレジスト事件（審決取消請求事件） |   |
| 事件の表示                | 平成 18 年（行ケ）第 10563 号 判決言渡：平成 20 年 5 月 30 日<br>担当部：知財高裁特別部（大合議部） |
| 判決                   | 原告の請求を棄却する。   |
| 参照条文                 | 特 126 条第 5 項  |
| キーワード                | 新規事項追加  |

## 1. 事案の概要

被告の有する特許第2133267号(発明の名称：「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」)の請求項1及び22の発明について、原告が無効審判請求をしたところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をしたため、被告が同審決の取消しを求め訴えを提起した。その後、被告が訂正審判請求をしたことから、知産高等は前審決を取り消す旨の決定をした。

本件は、特許庁が、被告の請求に係る訂正を認めた上、無効審判請求は成り立たないと審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。

## 2. 訂正後の発明

訂正後の請求項 1 は次のとおりである（下線を付した部分が訂正部分である）。請求項 2 2 に対応する訂正後の請求項 2 1 の記載は省略する。

### 【請求項 1】

(A) 1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、下記 (a), (b), (c) のうちの 1 または 2 以上の群から選ばれる 1 種または 2 種以上の感光性プレポリマー、  
( (a), (b), (c) の記載を省略)

(B) 光重合開始剤、

(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤、及び

(D) 1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂、ビキシレノール型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物、

を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。

ただし、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹

脂（TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

### 3. 知財高裁の判断（本件訂正の適否について）

原告は，本件訂正はいわゆる「除くクレーム」による訂正であるところ，このような訂正は平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「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」における訂正ということはできないと主張する。

また，原告は，本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，登録商標「TEPIC」の記載を含むものであるところ，登録商標の記載によって本件各訂正の内容を技術的に特定することはできないから，本件各訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるということとはできないと主張する。

⇒知財高裁の結論

下記(1)及び(2)のとおり，本件訂正は，平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「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において」するものであり，かつ，「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであると認められるから，本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。

#### (1)「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」の意義について

##### ① 上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈

平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして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，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

そして，同法134条2項ただし書における同様の文言についても，同様に解すべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべ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」するものということができる。

特許法123条1項1号（特許法29条の2）に基づいて特許が無効とされることを回避するために，無効審判の被請求人が，特許請求の範囲の記載について，「ただし，…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。

このような場合，特許権者は，特許出願時において先願発明の存在を認識していないから，当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しな

いのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。

## ② 本件へのあてはめ

本件訂正による訂正後の発明についても、成分(A)～(D)の組合せのうち、引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において、・・・(中略)・・・を最大の特徴とし、・・・(中略)・・・という効果を奏するものと認められ、引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書のすべ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ことが明らかであるということができる。

したがって、本件各訂正は、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「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において」するものであると認められる。

## ③ 審査基準について

審査基準の上記記載(記載略)は、「除くクレーム」とする補正について、「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが、「例外的」とする趣旨は、上記「基本的な考え方」(記載略)に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。

しかしながら、「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち、「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないということができるが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。

したがって、「除くクレーム」とする補正についても、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては、最終的に、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ことになるのであり、「例外的」な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における『除くクレーム』とする補正に関する記載は、

上記の限度において特許法の解釈に適合しないものである。

## (2)特許請求の範囲の記載における商標の使用と「特許請求の範囲の減縮」について

平成6年改正前の特許法134条2項ただし書は、訂正は「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とする場合に限り許容される旨を定めているところ、訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるためには、訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として、訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるということができる。

そして、本件訂正後の特許請求の範囲の記載には「TEPIC」という登録商標が使用されていることから、本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発明の内容が技術的に明確であるということができるかどうかの問題となる。

本件訂正には、「(D)『1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂 (TEPIC：日産化学 (株) 製、登録商標)」との記載部分が含まれるが、本件訂正は、先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために、先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから、本件訂正における「TEPIC」は、先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」を指すものであると認められる。

そうすると、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書に基づく特許出願時において「TEPIC」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから、その限度において、「TEPIC」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということとはできない。

なお、一般に、登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということとはできず、本件訂正における「TEPIC」が、具体的にどの「TEPIC」を指すものであるかについても、本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということとはできないところ、上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには、本件訂正に係る「TEPIC」が先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」であることが、明細書中に明示されることが本来望ましい。

以上