

配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸板（審決取消訴訟事件）	
事件の表示	平成21年（行ケ）第10041号 平成21年9月30日判決言渡 原告：株式会社コムラテック 被告：特許庁長官
判決	特許庁が不服2005-4062事件について平成20年12月26日にした審決を維持する。
参照条文	特許法第36条第6項第1号, 2号
キーワード	除くクレーム

〔事実関係〕

1. 事案の概要

原告は、29条2項の拒絶理由通知（引例：特公平3-74380号公報）に対して、引例に記載の構成（以下、「研磨しうる弾性体」）を除く補正を行った。

しかし、補正後の特許請求の範囲は特許法36条第6項第1号、2号を満たさないと判断され、補正却下の決定及び拒絶査定を受けた。

原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決を受けた。

そこで、原告は上記審決の取消しを求めたが、審決が維持された事案である。

2. 争点

補正で〇〇を除いた場合、除いた後の発明が明細書でサポートされているか等。

3. 本願発明の内容

[補正後の特許請求の範囲]

【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、

該金属板又は該合成樹脂板の剛性は、該樹脂凸版本体、該ベースフィルム層又は該感圧型接着剤層の剛性よりも高く、

該樹脂凸版本体裏面は、該ベースフィルム層を通して光を照射することにより、硬化せしめられたものであり、

該感圧型接着剤層は全体に互ってほぼ均一な厚みを有し、且つ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リング性樹脂凸版。

『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。』

【図 3】



4. 審決の内容

『・・・』は) 本願明細書の発明の詳細な説明に一切記載されていない。

「研磨しうる弾性体」とは、どのような物性や特性を有する物質を指すのか、その基準又は程度が不明瞭であり、樹脂凸版を構成する材料が単に「研磨しうる弾性体ではない」と特定されていても、その技術内容が明確に理解できない。

5. 裁判所の判断

「上記の一般的な辞典の記載を参酌すると、本件補正後の請求項 1 及び本願補正明細書（【0010】等）に記載されている金属板、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められる。・・・

本件補正後の請求項 1 の記載によれば、本願補正発明の「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」は、そのうちから「研磨しうる弾性体」が除かれている。前記アのとおり、「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。したがって、本願補正発明の「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」の意味は明確でない。そして、前記ア(ア)のとおり、「研磨しうる弾性体」について、本件補正後の請求項 1、本願補正明細書に定義や説明の記載はないし、「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」のいずれについても、本件補正後の請求項 1、本願補正明細書に定義や説明の記載はない。・・・

そうすると、本願補正発明は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法 36 条 6 項 1 号を充足せず、また、特許を受けようとする発明

が明確でないから、同項2号を充足しない。したがって、本願補正発明は、特許法36条6項1、2号に規定する要件を満たしていないから、本件補正却下決定に誤りはなく、本件補正却下決定に誤りがないとした審決の判断に誤りはない。これに対し、原告は、本願補正発明は、除くクレームであり、除くクレームにおいて、引用発明を除くために挿入された用語は、引用発明の記載された特許公報等で使用されたとおりの内容のものとして理解すべきであるとして、大合議判決の判示を引用する。そして、本願補正発明の「研磨しうる弾性体」の語は、特公平3-74380号公報(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、明確であると主張する。

しかし、原告の主張は、以下の理由により、採用することができない。すなわち、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。原告(出願人)が、本願補正発明から甲7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」の語が甲7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。したがって、この点において、原告の主張は、理由がない。

のみならず、仮に甲7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あるとはいえない。すなわち、甲7の特許請求の範囲の請求項1では、「研磨しうる弾性体」は、定義されることも限定されることもなく用いられ、請求項3ないし7では、「研磨しうる弾性体」が、請求項1等を引用した上で材質、硬度、厚さ等をより限定した内容で示されている。甲7の発明の詳細な説明の6欄3ないし25行には、「研磨しうる弾性体」について、「通常に入手しうるゴム、例えばポリブタジエン、ブタジエン-アクリロニトリル、ブタジエン-スチレン、イソプレネ-スチレン、シリコーン、又はポリスルフィドゴムのいずれかであつてよい。好ましくは弾性体は天然ゴム、ポリクロロプレネゴム又はポリウレタンゴムである。弾性体は、より容易に研磨しうるために通常の充填剤を含有しうる。弾性体は少くとも30、但し80を越えないショアA硬度を有すべきである。好ましくはその硬度は40～60ショアAである。・・・好ましくは、弾性体は100～500ミクロンの厚さを有し、最も好ましくは厚さが約400ミクロンである。」と、「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。したがって、甲7を参照してもなお、「研磨しうる弾性体」の意味・外延は明確ではないので、「研磨しうる弾性体ではない」との意味も明確とはいえない。原告の主張は、この点においても、採用することができない。

6. 考察

「除くクレーム」へ補正する場合、補正後の発明が進歩性を有すること及び記載要件を満たすこと、補正が新規事項追加とならないこと等を考慮する。

以上