

## 「低カップリング性樹脂凸版」事件

### 【事件の概要】

引例を回避するために請求項を除くクレームに補正する場合において、「除く」範囲の外延が明確でなければ、当該除くクレームの技術的範囲の外延が不明確になると判断された事件。

### 【事件の表示、出典】

H21.9.30 知財高裁 平成21(行ケ)第10041号、最高裁HP

### 【参照条文】特36 一、二

### 【キーワード】 除くクレーム、補正却下

#### 1. 事実関係

##### (1) 本願の経緯

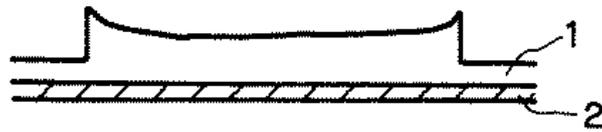
本願(特願2003-338683号、発明の名称「液晶表示部の配向膜印刷用低カップリング性樹脂凸版」)は、平成15年9月29日に、特願平9-49764号を親出願として分割された出願である。

出願人は、本願の特許請求の範囲について、平成16年10月1日及び平成16年12月27日の2回にわたり補正を行った。審査官はこの2回目の補正について補正却下の決定をすると同時に、第1回目の補正書による特許請求の範囲を審査対象として、特公平3-74380号公報を引用して進歩性欠如を理由とする拒絶査定をした。出願人は、拒絶査定不服審判(不服2005-4062号)を請求し、特許庁は、平成20年12月26日、同審判につき、請求不成立との審決をした。出願人は、この審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

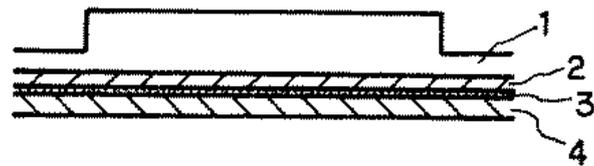
##### (2) 本発明の内容

本発明は、液晶表示パネルの配向膜(例えばポリイミド樹脂膜)を印刷するための樹脂凸版に関する。配向膜は厚さが均一であることが要求される。従来は樹脂凸版を製作する際には、ネガフィルムとベースフィルムとの間に液状光硬化性樹脂を挟んで、ネガフィルムを通して光を照射することで、光硬化性樹脂の所定の箇所のみを硬化させて凸部を形成していた。しかし、従来の方法では、凸部の厚さが均一にならず、中央部が窪んで周辺部が浮き上がった碗形状になるカップリング現象(図1参照)が生じていた。樹脂凸版の凸部のカップリング現象により、印刷インキが不均一になる(マージナル現象)という問題があった。この問題を解決するために、本発明の樹脂凸版は、樹脂凸版本体1とベースフィルム層2からなる積層物の裏面に、比較的剛性の高い金属板又は合成樹脂板4を接着層3で

接着してなる構成を有する（図 2 参照）。



[ 図 1 ]



[ 図 2 ]

( 3 ) 補正の内容

( A ) 第 1 回目の補正の内容（進歩性欠如を理由とする拒絶査定の対象となった特許請求の範囲）

[ 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亘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ング性樹脂凸版。

[ 請求項 2 ] ベースフィルム層と感圧型接着剤層との間に存在する空気は、熱収縮によって収縮している請求項 1 記載の液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。

[ 請求項 3 ] 金属板又は合成樹脂板の剛性が、樹脂凸版本体、ベースフィルム層又は感圧型接着剤層の剛性よりも高い請求項 1 又は 2 記載の液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。

( B ) 第 2 回目の補正の内容（補正却下の決定を受けた特許請求の範囲）

[ 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亘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、

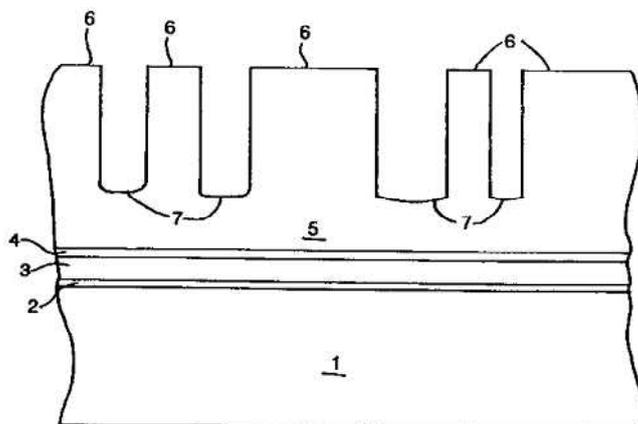
液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。

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。

[請求項2] ベースフィルム層と感圧型接着剤層との間に存在する空気は、熱収縮によって収縮している請求項1記載の液晶表示部の配向膜印刷用低カップング性樹脂凸版。

(4) 引例1 (特公平3-74380号公報)の内容

引例1はフレキシグラフ印刷板を開示している。この印刷板は、光重合した弾性体材料の層5 (本願発明の「樹脂凸版本体」に相当)に、支持体層3 (本願発明の「ベースフィルム層」に相当)を介して、ゴム接着剤2 (本願発明の「感圧型接着剤層」に相当)によって、研磨しうる弾性体の層1 (本願発明の「金属板又は合成樹脂板」に相当)が接着されてなる(図3参照)。



[ 図 3 ]

## 2. 争点

2回目の補正後の請求項1は、もとの技術的範囲から先行技術を除外するよう限定された、いわゆる除くクレームであるが、この除くクレームが明確であるか否か、及びこの除くクレームがサポート要件を満たすか否かが争われた。具体的には、除外される「研磨しうる弾性体」という用語の意味・外延が明確であるか否かが争われた。

## 3. 裁判所の判断

知財高裁は、本願には「研磨しうる弾性体」との文言に対する定義や説明がなく、その意味が明らかでないとした上で、一般的な辞典を参照して、この文言の意味を以下のように認定した。

「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められる。」

このように認定した上で、第 2 回目の補正後の請求項 1 の明確性について次の通り判示した。

「『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。」

原告は、知財高裁の大合議判決（平成 18 年（行ケ）第 10563 号）<sup>1</sup>を引用して、「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」と主張したが、これに対して知財高裁は次の通り判示した。

「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（筆者注：引例 1）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。」

さらに、知財高裁は、仮に引例 1 を参照したとしても、引例 1 でも「研磨しうる弾性体」は定義されておらず、その意味・外延は明確でないと認定した。

以上より、第 2 回目の補正後の請求項 1 は、特許法 36 条 6 項 1、2 号に規定する要件を満たしておらず、この補正後の請求項 1 は独立して特許受けることができないため、この補正は同法 17 条の 2 第 5 項において準用する同法 126 条 5 項の規定に違反するとしてこの補正を却下したことに誤りはないと判示した。

#### 4. 検討

裁判所は、引例 1 の「研磨しうる弾性体」は「一般的な固体の物質」という意味でしか

---

<sup>1</sup> 「本件各訂正は、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くことを内容とする訂正であるから、本件各訂正における『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。」

ないと認定した。当業者であれば、引例 1 において「研磨しうる弾性体」という語を「一般的な固体の物質」という意味で用いているのではないと理解するであろう。しかしながら、「研磨しうる弾性体」という語の範疇を技術的に厳密に検討するならば、「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」という裁判所の認定も妥当であると言わざるを得ない。よって、裁判所の判断は妥当であろう。

なお、本件の判決によれば、仮に、除くべき技術的事項（「研磨しうる弾性体」）について引例 1 に定義があったとしても、本願で単に「研磨しうる弾性体を除く」とするだけでは、当該定義のとりの「研磨しうる弾性体」が除かれたということにはならない。従って、この場合には、本願にて除くべき事項を、引例における当該除くべき事項の定義をすべて含む形で用いるべきである。本願で「研磨しうる弾性体」を除くとするだけでは、仮に引例に「研磨しうる弾性体」の定義があったとしても、本願における「研磨しうる弾性体」という語がその定義に従って解釈されることにはならないということである。

（弁理士 加藤 真司）