



## 積層体事件

特許取消決定取消請求事件

[令和5年3月9日判決（知財高裁）令和4年（行ケ）第10030号](#)

キーワード：訂正要件／除くクレーム

担当 弁理士 藤原健史

### 1. 事案の概要

令和元年12月20日、本件特許について特許異議の申立がなされた。その後、被告（特許庁）により取消理由通知書が発行され、これに対して、原告が訂正請求を行ったが、被告は訂正を認めず、本件特許を取り消す旨の決定をした。これに対して、原告は、令和4年4月28日付で本件訴訟を提起した。

### 2. 結論

決定取消

### 3. 本件特許

発明の名称：ポリエステル樹脂組成物の積層体

登録番号：特許第6547817号

出願日：平成29年12月6日（原出願日 平成22年10月29日）

登録日：令和1年7月5日

### 4. 争点

積層体を対象とする発明において、特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項4の引用関係を解消して独立の請求項である請求項15とし、かつ、末尾の「。」の直前に「（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）」との事項を追加し、いわゆる除くクレームとする訂正が、訂正要件（特許請求の範囲の減縮）を満たすか否か。

### 5. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

#### （1）訂正の目的について

ア （中略）訂正前の請求項1においては、「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、訂正事項2は、「積層体A」を含む訂正前の請求項1における積層体から積層体Aを除くものといえ、このように積層体を特定したことにより、訂正前の請求項4に係る発明の技術的発明が狭まることになるのであるから、訂正事項2が特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する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。

イ 被告は、前記第3の1(2)ア(ア)のとおり、訂正事項2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、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件発明は、「第1の層」及び「第2の層」で完結した積層体を特定事項とするものではなく、特許を受けようとする発明を、「第1の層」及び「第2の層」を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するものであるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体の内外を形式的に区別しても意味がない（「第1の層」及び「第2の層」の外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。）。そして、前記アのとおり、訂正事項2における「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が設けられてなるもの」の具体的な内容は、「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」を備えた積層体であるから、結局、積層体Aと区別できないものである。したがって、訂正事項2は訂正前の積層体から積層体Aを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減縮していることになる。

(中略)

ウ 以上のとおりであるから、訂正事項2が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。

以上