

## ～裁判例の紹介～

### 「透明薄膜電界効果型トランジスタ」事件

東京セントラル特許事務所  
パートナー弁理士 岸本達人  
(作成日 2018年6月4日)

#### 判決のポイント

特許権者が、本件発明について指摘された実施可能要件違反の無効理由を解消するために、明細書又は図面に根拠のない事項を付加する訂正（請求項に記載された数値範囲を狭くする訂正）をしたところ、裁判所は、ソルダーレジスト事件を引用し、新たな技術的事項を導入しないと判断し、実施可能要件違反も解消するに至った。

本事件の判決から、実施可能要件違反の拒絶理由を受けたときに、本件明細書又は図面に根拠のない事項を付加する補正をすることにより、実施可能要件違反を解消できる可能性があることが確認された。

事件の表示 平成29年（行ケ）第10099号 審決取消請求事件  
参照条文 特134条の2第1項及び9項、特126条第5項及び6項、特36条第4項1号  
Key Word 訂正要件、実施可能要件、ソルダーレジスト事件

#### <<目次>>

1. 事件の概要
2. 手続の経緯
3. 設定登録時の特許請求の範囲
4. 本件訂正後の特許請求の範囲
5. 争点
6. 第一次判決における裁判所の判断（実施可能要件を満たしていない理由）
7. 本事件における裁判所の判断（実施可能要件を満たしている理由）
8. 考察
  - (1) ソルダーレジスト事件により定立された訂正要件に関する規範
  - (2) ソルダーレジスト事件の判決に対応する審査基準の改訂
  - (3) 本事件における「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」は何かについて

#### 1. 事件の概要

本件は、被告が所有する特許について、原告が請求した無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。

#### 2. 手続の経緯

##### (1) 本件特許の登録

特許第4164562号（平成20年8月8日設定登録）

発明の名称 「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トラン

ジスタ」

(2) 本件審判（無効審判）の請求

無効2014-800120号（平成26年7月14日）

原告が主張した無効理由は、実施可能要件、サポート要件、進歩性、及び、29条の2である。

(3) 第一次審決（平成27年7月28日）

請求不成立すなわち特許維持

(4) 第一次訴訟（審決取消訴訟）の提起

平成27年（行ケ）第10176号（平成27年9月7日、知的財産高等裁判所）

(5) 第一次判決（平成28年10月12日）

審決一部取り消しの判決すなわち特許無効

裁判所は、請求項1、2及び4は実施可能要件を満たしていないと判断した。

(6) 特許庁による審判審理の再開・被告による訂正請求

(7) 本件審決（平成29年3月28日）

請求不成立すなわち特許維持

特許庁は、請求項1-4について訂正することを認め、訂正により実施可能要件を満たしていると判断した。

(8) 本件訴訟の提起

3. 設定登録時の特許請求の範囲（請求項1のみ抜粋）

【請求項1】

ホモロガス化合物  $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $M=In, Fe, Ga$ , 又は  $Al$ ,  $m=1$  以上  $50$  未満の整数) 薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。

4. 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項1のみ抜粋）

請求項1の下線を付した部分が、本件訂正によって変更された部分である。本件特許の明細書には、ホモロガス化合物薄膜がアモルファスである場合に、整数  $m$  を「 $m=1$  以上  $5$  未満の整数」と限定できる根拠は記載されていなかったが訂正要件を満たしていると判断された。

【請求項1】

ホモロガス化合物  $InMO_3 (ZnO)_m$  ( $M=In, Fe, Ga$ , 又は  $Al$ ,  $m=1$  以上  $50$  未満の整数) 薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ (ただし、該薄膜がアモルファスホモロガス化合物である場合は  $m=1$  以上  $5$  未満の整数である。)。

## 5. 争点

原告が主張した取消理由は、訂正要件違反、実施可能要件、サポート要件、進歩性、及び、29条の2である。

主な争点は、本件請求項1において、本件化合物を表す化学式にある符号  $m$  の値が「1以上50未満の整数」と記載されていたところに、「ただし、該薄膜がアモルファスホモロガス化合物である場合は  $m=1$  以上5未満の整数である。」との事項を付加する訂正は、明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加するものであるにもかかわらず、新たな技術的事項を導入しないものであるといえるか否かという点である。

## 6. 第一次判決における裁判所の判断(実施可能要件を満たしていない理由)

第一次判決において裁判所は、以下のように認定し、本件発明は実施可能要件を欠くものであると判断した。

- ①本件出願日当時、パルスレーザー蒸着法により、アモルファスの  $InGaO_3$  ( $ZnO$ ) $_m$  ( $m=1\sim 4$ ) を形成することが可能であることは確認できるものの(甲3、4、6、7)、 $m$ が5以上の場合は開示されておらず、 $m$ が5以上の $ZnO$ に近い組成ではアモルファス相は得られないとの指摘もされていた(甲3)から、当業者は、 $m$ が5以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していたものと認められる。
- ②本件明細書には、かかる当業者の認識にもかかわらず、 $m$ が5以上50未満であるアモルファスの本件化合物薄膜を作成する方法についての記載はない。

## 7. 本事件における裁判所の判断(実施可能要件を満たしている理由)

裁判所は、本件訂正は訂正要件を満たすと判断し、上記争点について以下のように判示した(判決文から抜粋)。

- ①「また、本件訂正により一部の薄膜を除いたことにより、本件明細書に記載された本件訂正前の発明に関する技術的事項を変更したり付加するものではないから、本件訂正により、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる(知財高裁平成18年(行ケ)第10563号・平成20年5月30日判決参照)。」
- ②「しかし、前記のとおり、本件発明は、本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。・・・本件訂正によって記載された「 $m=5$ 未満」という数値は、実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず、それを超える技術的意義(臨界的意義など)があるとは認められないから、上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって、新規事項を導入するものということとはできない。」

## 8. 考察

### (1) ソルダーレジスト事件により定立された訂正要件に関する規範

ソルダーレジスト事件大合議判決（平成 18 年（行ケ）第 10563 号）は、特許法 29 条の 2 の無効理由を解消するために明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加する「除くクレーム」とする訂正が、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものといえるか否かが争点となった。

当該ソルダーレジスト事件において、裁判所は、「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、補正又は訂正が、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、当該補正又は訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえる旨を判示した。

ソルダーレジスト事件の上記判示事項は、補正・訂正全般を射程範囲とする一般的規範として大合議判決により定立されたものであり、明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加する「除くクレーム」とする補正又は訂正は許されるか否かという限られた事例にのみ適用されるべきものではないと理解することができる（特許判例百選・第 4 版（別冊ジュリスト 209 号、有斐閣）p90、南条雅裕「除くクレームと訂正の可否 ソルダーレジスト事件」）。

## （２）ソルダーレジスト事件の判決に対応する審査基準の改訂

ソルダーレジスト事件の判決以前の審査基準では、(i)出願に係る発明が本質的に進歩性を有するが、たまたま先行技術文献に記載された発明と重複する部分を含んでいる場合に明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加する「除くクレーム」とする補正をするか、或いは、(ii)請求項に係る発明が「ヒト」を包含しているために、第 29 条第 1 項柱書の要件を満たさない、又は第 32 条に規定する不特許事由に該当する場合に「ヒト」のみを除く補正をすることを、例外的に認めていた。

ソルダーレジスト事件の判決後、特許庁は、平成 22 年 6 月 1 日付で特許・実用新案審査基準を改正し、明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加する補正であっても、「当初明細書等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、「新たな技術事項を導入しないものである」場合は、「新規事項を追加する補正ではない。」旨の一般的定義を設けた（同審査基準 第 IV 部 第 2 章 新規事項を追加する補正 2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方）。

したがって、現在の審査実務においては、出願人が明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加する補正をした場合に、当該補正の許否は、ソルダーレジスト事件の判決により定立された規範に従って判断されるため、従来例外的に認められていた上記(i)又は(ii)の条件を満たす補正以外の補正であっても、「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」と認められる可能性がある。

（３）本事件における「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」は何かについて

本件において、裁判所は、ソルダーレジスト事件を引用し、アモルファスである本件化合物を表す化学式にある符号 $m$ の値が「1以上50未満の整数」であったものを「1以上5未満の整数」とする訂正は、明細書又は図面に根拠のない事項を請求項に付加するものではあるが、新たな技術的事項を導入しない（したがって、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）と判断した。

上記判断の前提として、本事件において「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」が如何なるものであるのか認定されるべきである。しかし判決文には、この点をどのように認定したのか明確に述べられていない。

本件を実務に応用するためには、この点について考察しておくことが有益であろう。一般式  $InMO_3 \cdot (ZnO)_m$  ( $M = In, Fe, Ga$ , 又は  $Al$ ,  $m = 1$ 以上50未満の整数) で表されるアモルファスである本件化合物については、 $ZnO$ に代わる透明酸化物半導体を用いて大面積に適した実用的なアモルファストランジスタを提供するという課題を達成するために重要なことは、透明酸化物半導体であることであり、透明な酸化物半導体であるためには、 $m$ が5未満であるか、5以上であるかは決定的ではない、ということが、「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」であると考えられる。そして、 $m$ が5以上のアモルファス薄膜の作成が困難であるという本件明細書に記載されていない事実と一致させるために、 $m$ の値が「1以上50未満の整数」であったものを「1以上5未満の整数」とする訂正を行ったとしても、それは、課題達成のために重要でない事項について事実として実施不可能な範囲を除くだけの訂正であるから、新たな技術的事項を導入しないと判断したと考えられる。