



® 平成 29 年 2 月 6 日 (月)

No. 14377 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効審判不成立審決取消訴訟

(「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」事件)

[上] (全2回)

—平成27年(行ケ) 第10176号、平成28年10月12日判決言渡—

- 1 本件特許の請求項1、2及び4は実施可能要件(サポート要件)を満たさずとして、審決を取り消し、請求項3は、実施可能要件を満たし、進歩性も認められるとして、審決を維持した事例。

判示事項

- 1 裁判所は以下の通り結論した。

以上より、本件発明1、2及び4については、取消事由3に理由があるから、同発明に関する審決は取り消されるべきである。

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。



TH弁護士法人

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-1アパライトビル6階

TEL 03-5937-0220

E-mail jun14dai@gmail.com

本件発明3については、原告の請求には理由がないから、これを棄却することとする。よって、注文のとおり判決する。

(なお、各取消事由については以下の通り判示した。)

2 取消事由3(本件発明1、2及び4は、本件明細書の発明の詳細な説明中に容易に実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることが必要とされることに違反するとする無効理由5の判断)について

- (1) 本件発明1、2及び4には、アモルファス薄膜である本件化合物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が含まれる。これらには、 ZnO が含まれ、その組成物中で含有量を表す m は、「 $m=1$ 以上50未満の整数」と特定されている。本件明細書の発明の詳細な説明の記載が、本件発明1、2及び4の実施可能要件を満たすためには、上記 m の全範囲にわたり、アモルファスの本件化合物薄膜が形成できるように記載されている必要がある。
- (2) 発明の詳細な説明の記載は、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 $InGaO_3(ZnO)_m$ ($m=1\sim 4$)を形成することは確認できるものの、 m が5以上の場合は開示されておらず、 m が5以上の ZnO の組成はアモルファス相は得られないとの指摘もなされており、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。
- (3) 本件明細書中には、 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、必要であるにも関わらず、なされていない。
- (4) 以上より、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、 m が5以上50未満の整数である場合を含む本件発明1、2及び4では、当業者が、アモルファスの本件化合物薄膜を形成することを確認ができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるということとはできないから、この記載を欠き、本件明細書の記載は実施可能要件を欠くものと認められる。取消事由3には、理由がある。

3 取消事由4(本件発明3は明確性要件に違反する無効理由6の判断の誤り)について

- (1) 原告は、本件発明3に関しては、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている実施例は、単結晶の $InGaO_3(ZnO)_5$ に関するものはたった1つであり、本件明細書の発明の詳細な説明には、 M が In 、 Fe 、 Al の場合の本件化合物も、 $m=5$ 以外の場合の本件化合物も開示されていないから、本件発明3は明確性要件を欠く、と主張する。これに対し、被告は、原告は上記主張を無効審判請求時にしていなかったから、本件訴訟において主張するのは不合法であると反論する。
- (2) ア 特許法は、特許無効の審判では、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、上記特定された無効原因をめぐって攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかである。したがって、特許無効審判の審決に対する取消しの訴えでは、その判断の違法が争われる場合には、専ら審判手続において現実争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきである(最大判昭和51年3月10日、民集30巻2号79頁参照)とされてきた。

イ 本件審判段階で、原告が主張していた本件発明3に関する無効理由6は、専ら審判手続において現実争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるから、これに反する前記(1)の主張を原告がすることは許されない。

4 取消事由1(本件発明3は、引用発明1の記載に基づいて容易に発明できたとする無効理由1の判断の誤り)について

- (1) 本件化合物は、本件出願日当時、透明で導電性が高い電極材料又は半導体材料であり、バンドギャップが 2.5 eV 以上で、電荷キャリア(電子)の移動度が $10\text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以上である単結晶材料であり、 H^+ イオン等の陽イオンの注入及び酸素欠損によって導電性を高めることができ、酸化物の形成の際に酸素欠損を導入し、更に酸素を引き抜く工程を加えることにより酸素欠損量を調整するこ