



® 平成 30 年 5 月 14 日 (月)

No. 14686 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

経済産業調査会ホームページ 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》

特許無効審決(成立)取消請求事件

「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法」(特許第5212364号) 発明の訂正事項の誤認及び発明の容易想到性誤認事件 [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10032号、平成29年11月7日判決言渡—

特許無効審判で訂正事項9-2の判断の誤り(取消事由1)は、特許請求の範囲の減縮に該当しないと
し(特許法134条の2第1項不適合)及び訂正事項10-1の判断の誤り(取消事由2)は、新規事項の追
加及び実質上特許請求の範囲を変更するものである(特許法134条の2第9項で準用する126条5項及び
6項不適合)などとした審決取消訴訟で、前記審決の判断は誤りであるとされ、又請求項9に係る発明に
ついての容易想到性判断の誤り(引用発明1に基づく容易想到性判断の誤り(取消事由3)、引用発明2
に基づく容易想到性判断の誤り(取消事由4))、請求項10に係る発明についての容易想到性判断の誤り
(取消事由5)、請求項11に係る発明についての容易想到性判断の誤り(取消事由6)が認められた事例で



創業1923年
杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作	塚中 哲雄	澤田 達也	富田 和幸	下地 健一	大倉 昭人	栗野 晴夫	河合 隆慶
鈴木 治	福尾 誠	齋藤 恭一	池田 浩	吉田 憲悟	山口 雄輔	中山 健一	村松 由布子
寺嶋 勇太	結城 仁美	川原 敬祐	岡野 大和	前田 勇人	坪内 伸	甲原 秀俊	太田 昌宏
吉澤 雄郎	小松 靖之	伊藤 怜愛	片岡 憲一郎	田中 達也	高橋 林太郎	福井 敏夫	酒匂 健吾
柿沼 公二	神 紘一郎	坂本 晃太郎	西尾 隆弘	石川 雅章	永久保 宅哉	色部 暁義	田浦 弘達
門田 尚也	加藤 正樹	朴 瑛哲	真能 清志	石井 裕充	藤本 一	鈴木 俊樹	内海 一成
市枝 信之	君塚 絵美	阿部 拓郎	井上 高雄	辻 啓太	塩川 未久	橋本 大佑	鈴木 麻菜美
大島 かおり	田中 睦美	宮谷 昂佑	廣 昇	鈴木 裕貴	Stephen Scott	水間 章子	貴志 浩充

所員181名うち弁理士65名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners

電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: https://sugimura.partners/

ある。

第1 裁判所の判断

- 1 取消事由1：訂正事項9-2（特許請求の範囲の請求項9において、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、」とあるのを、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）」と訂正することに誤りはないこと）について

ア 本件訂正前の請求項9においては、「銀の粒子」の形状に限定がなく、融着の態様は、「互いに隣接する部分において融着」とされていたところ、本件訂正後の請求項9においては、訂正事項9-2により、「但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く」と付加されたことにより、「銀の粒子」の形状が「銀フレーク」で、その融着箇所が「その端部でのみ融着している」との態様のものが除かれている。

本件訂正後の請求項9は、本件訂正前の請求項9よりも、その範囲が減縮されるというべきである。

イ 被告は、本件明細書において、「銀フレーク」の厚さ及び形状が特定されていないことから、「銀フレーク」の概念は不明確であり、「端部」についても、その定義が明確でなく、「銀フレーク」の「端部」として特定される領域が、「銀フレーク」の表面のどこに当たるのか一義的に特定することができないから、訂正事項9-2は不明確であると主張する。

しかし、銀フレークの厚さ及び形状が具体的に特定されていなくても、「薄片」、「うすいかけら」を觀念することは可能であり、また、「端部」の領域が定量的に示されていなくても、「中心から遠い、外に近い」部分、「へり」の部分の觀念することは可能であるから、訂正事項9-2によって除かれる対象となる構成が特定されていないとはいえず、被告の主張は採用できない。

ウ 小括

訂正事項9-2は、特許請求の範囲の減縮に該当するというべきであり、特許法134条の2第1項に適合しないとして請求項9に係る訂正を認めなかった本件審決には、誤りがある。

- 2 取消事由2（訂正事項10-1の判断の誤りに誤りはないこと）について

訂正事項10-1は、特許請求の範囲の請求項10を、「導電性材料の製造方法であって、前記方法が、銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、 $20\mu\text{m}$ ～ $15\mu\text{m}$ の平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気下で 150°C ～ 320°C の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより、前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含み、前記第2導電性材料用組成物が、沸点 300°C 以下の有機溶剤または水を更に含む導電性材料の製造方法。」と訂正する（請求項10の記載を引用する、請求項11も同様に訂正する。）ことについて

ア 新規事項の追加に該当するかについて

（ア） 本件明細書【0020】には、「本発明の導電性材料を製造する方法において、導電性材料が形成されるメカニズムは明確ではないが、以下のように推測できる。」、「酸化剤である酸素、オゾンもしくは大気雰囲気下で、 $0.1\mu\text{m}$ ～ $15\mu\text{m}$ の平均粒径を有する銀粒子を含む組成物を焼成すると、銀粒子と銀粒子の一部が局部的に酸化され、その酸化により形成した酸化銀が、銀粒子と接触する部分において、酸素を触媒的にやり取りし、酸化還元反応を繰り返す工程を経て、導電性材料が形成されると推測できる。」、「酸化剤である金属酸化物存在下で、 $0.1\mu\text{m}$ ～ $15\mu\text{m}$ の平均粒径を有する銀粒子を含む組成物を焼成する場合には、既に含まれている金属酸化物が、銀粒子と接触する部分において、酸素を触媒的にやり取りし、酸化還元反応を繰り返す工程を経て、導電性材料が形成されると推測できる。」との記載があり、「酸化剤である酸素、オゾンもしくは大気雰囲気