

— 平成20年度第2四半期の判決について —

第1 はじめに

平成20年度第2四半期に言い渡しされた判決について、概要を紹介する。

当期における判決総数は、特実63件（査定系42件、当事者系17件、付与後異議4件）、意匠3件（査定系3件）であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ特実14件（22.2%）、意匠3件（100.0%）であった。

審決取消事例の内訳を見てみると、特実では、当事者系の件数比率（全取消件数の28.6%）、取消率（23.5%）が低下し、また、無効Y審決の取消率（33%）も、昨年度の取消率（55.9%）に比べて低下している。しかしながら、査定系の取消率（21.4%）が上昇し、昨年度の取消率（11.8%）を上回っている。

当期において目立ったのは、明細書の記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性要件）の判断誤りが指摘された事例である（事例①②③④）。これらの中には、特許請求の範囲の用語が明細書全体の記載を参酌して解釈された事例、審決の記載内容が明らかでないとされた事例、出願後に提出した実験結果を参酌することは許されないとされた事例がある。明細書の記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性要件）を判断するに際し、特許請求の範囲の用語については、その用語自体の辞書・辞典的な意味ばかりでなく、明細書全体の記載、及び技術常識を考慮した解釈についても検討しておく必要がある。また、審決については、合議体が判断した論理を丁寧に、かつ明確に記載しておく必要がある。そして、各人が大合議判決（平成17年（行ケ）第10042号）¹⁾をもう一度確認しておく必要がある。

また、今期は、発明該当性（成立性）の判断誤り（事例⑤）が指摘された事例もある。

意匠の審決取消事例（3件）は、本願意匠の認定に誤りがあるとされたものである。この3件の事例においては、審決が、各研磨面の形状を認定しなかった点において誤

りがあると判示されており、本願意匠の認定にあたっては、全体形状についても十分に検討しておくことが必要である。

今期においては、注目の最高裁判決（平成19年（行ヒ）第318号：平成20年7月10日判決言渡）（いわゆる、複数の訂正事項を一体不可分のものとして取り扱うことの是非、すなわち、一箇所でも不適法な訂正があれば、一体的に訂正を認めないことの是非について）が出されているので、以下に、まず、この最高裁判決を紹介し、続いて、審決取消事例についての判示内容を紹介する。特に、明細書の記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性要件）に関する判決、発明該当性（成立性）に関する判決を中心に紹介する。

なお、ここで紹介する内容（特に、所感）には、私見が含まれていることをご承知おきたい。

第2 判決事例

1 平成19年（行ヒ）第318号最高裁判決
（平成20年7月10日最高裁第一小法廷判決言渡）

(1) 事案の概要

本件は、異議申立事件（異議2003-73487号）において、本件特許（特許第3441182号）の特許権者がした訂正請求は認められないとした上で、「特許第3441182号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定がなされ、この決定に対する特許取消決定取消請求事件（平成18年（行ケ）10314号）において、知的財産高等裁判所で「原告の請求を棄却する。」との判決がなされ、当該判決の取り消しを求めて最高裁に上告受理申立てがされた事件である。

(2) 経緯の概要

平成6年8月26日 特許出願（優先権主張、平成5年9月17日）

1) サポート要件について、「特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」と判示。

平成15年6月20日 設定登録（特許第3441182号；請求項1～4）
 平成15年12月26日 異議申立（異議2003-73487号）
 平成17年6月7日 取消理由通知
 平成17年12月7日 訂正請求，異議意見書
 平成17年12月20日 訂正拒絶理由通知
 平成18年2月13日 意見書
 平成18年2月22日 異議決定「請求項1ないし4に係る特許を取り消す」
 平成18年7月6日 知財高裁へ出訴（平成18年（行ケ）10314号）
 平成19年6月29日 判決「原告の請求を棄却する」
 平成19年8月6日 上告及び上告受理申立
 平成20年3月3日 上告受理決定
 平成20年5月15日 答弁書
 平成20年6月5日 口頭弁論
 平成20年7月10日 最高裁判決言渡

(3) 訂正請求後の特許請求の範囲の記載

【請求項1】それぞれが少なくとも2つの接続リードを有する複数の発光ダイオードランプ，アノードバスバー，カソードバスバー，および前記の発光ダイオードランプを前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーの間に機械的噛み合わせ接続によって機械的電氣的に接続する手段とを有し，前記のバスバーが電氣的接続を形成するとともに前記発光ダイオードランプのための機械的支持体を形成することを特徴とする光源を提供するための発光ダイオードモジュール。（下線部が訂正事項a）

【請求項2】ほぼ平面状のアノードバスバー，前記のアノードバスバーに平行に隣接して配置されたほぼ平面状のカソードバスバー，複数の発光ダイオード，および前記の発光ダイオードを前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーに機械的電氣的に接続する接続手段であって，それぞれが前記のバスバーの平面から変形して対応するリードと機械的噛み合わせ接続によって係合する前記のバスバーの部分からなる接続手段からなり，前記のバスバーが電氣的接続を形成するとともに前記発光ダイオードランプのための機械的支持体を形成することを特徴とする照明を提供するための発光ダイオードモジュール。（下線部が訂正事項b）

【請求項3】(A) アノードバスバー，前記のアノードバスバーと平行なカソードバスバー，および前記のバスバーの間に接続され，それぞれが前記のアノードバスバーと一体のアノードリード，前記のカソードバスバーと一体のカソードリード，および前記のアノードリードと前記のカソードリードの間に電氣的に接続された発光ダイオードからなる複数の発光ダイオードランプ，からなる第1のモジュール，

(B) アノードバスバー，前記のアノードバスバーと平行なカソードバスバー，および前記のバスバーの間に接続され，それぞれが前記のアノードバスバーと一体のアノードリード，前記のカソードバスバーと一体のカソードリード，および前記のアノードリードと前記のカソードリードの間に電氣的に接続された発光ダイオードからなる複数の発光ダイオードランプ，からなる第2のモジュール，および

(C) 前記の第1および第2のモジュールを電氣的に直列に接続する手段，からなる発光ダイオード光源。（下線部が訂正事項c）

【請求項4】アノードバスバー，カソードバスバー，前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーの間に配設され，それぞれがアノードリードとカソードリードを有する複数の発光ダイオードランプであって，前記のアノードリードと前記のカソードリードと前記のバスバーはほぼ等しい熱膨脹係数を有する導電性材料で構成された発光ダイオードランプ，前記の発光ダイオードランプを前記のアノードリードと前記のカソードリードに電氣的機械的に接続するための無半田接続手段，およびこれらから成る発光ダイオードモジュールを同様に構成された発光ダイオードモジュールに電氣的に直列に相互接続するための手段，からなる発光ダイオードモジュール。（下線部が訂正事項d）

(4) 異議決定の内容

訂正事項bは，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものでなく，また，特許請求の範囲を實質上拡張するものであるから，訂正事項bを含む本件訂正（訂正事項aないしd全体）は認められないとし，訂正請求前の請求項1ないし4に係る特許の取消決定を行った。

なお、訂正事項aは、特許請求の範囲の減縮を目的とし、訂正事項c、dは、それぞれ誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

(5) 知的財産高等裁判所の判断(平成18年(行ケ) 10314号)

願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において、その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には、請求人において訂正(審判)請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係がなく、かつ、一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても、その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である(前記最高裁昭和55年判決²⁾参照)。そしてこの理は、原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。

そこで、これを平成17年12月7日付けでなされた本件訂正請求についてみると、訂正事項cは誤記の訂正であって形式的なものであるが、訂正事項a、b、dは誤記の訂正ではなく、その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであることは明らかであり、また、本件訂正請求書をみても、その請求の趣旨は単に「特許第3441182号の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求める」とするものであって、複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しておらず、かつその後も請求人たる原告から同様の趣旨の補正が行われたこともないのであるから、本件訂正請求は不可分一体のものであったと解さざるを得ない。

したがって、上記のとおり訂正事項bが訂正の要件に適合しない以上、訂正事項a、c、dについて判断することなく、本件訂正を認めなかった本件審決に、訂正事項a、c、dに関する訂正要件の判断を遺漏した違法があるということはできない。

(6) 上告受理申立の内容

原判決は、複数の請求項に係る訂正請求の一部が訂正要件を欠くことを理由に全体の訂正を違法と判断した点において、(平成6年法律第116号による)特許法120条3項、126条1項ただし書又は2項、37条の解釈を誤ったものである。

(7) 上告受理決定の内容

申立ての理由中、特許第3441182号の請求項1に係る特許の取消決定に関する部分を除く部分を排除する。

(8) 最高裁判所の判断

特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。

複数の請求項に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定するほかなく、一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするという可分的な扱いは予定されていない。

一方で、特許法は、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める例外規定を置いている。特許法185条のみなし規定のほか、特許法旧113条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許の異議の申立てをすることができる。」と規定するのは、そのような例外規定にほかならない(特許無効審判の請求について規定した特許法123条1項柱書き後段も同趣旨)。

このような特許法の基本構造を前提として、訂正についての関係規定をみると、訂正審判に関しては、請求項ごとに可分的な取り扱いを定める明文の規定が存在しない上、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有

2) 最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決(民集34巻3号431頁)の事。訂正について、「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正するものであるときでも、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものとする。」と判示。

することにも照らすと、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。

これに対し、特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正請求は、特許異議申立事件における付随的手続であり、独立した審判手続である訂正審判請求とは、特許法上の位置付けを異にするものである。

訂正請求の中でも、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては、いわゆる独立特許要件が要求されないなど、訂正審判事件とは異なる取り扱いが予定されており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。

特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから、このような訂正請求をする特許権者は、各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。

特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするは許されないといふべきである。

所感：

被上告人側は、答弁書において、「1 訂正請求は、『願書に添付した明細書又は図面(以下、原明細書等という。)の記載を訂正請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下、訂正明細書等という。)の記載のとおり訂正すること』を求めるものであり、また、訂正が確定した場合には訂正明細書等により特許出願等がされたものとみなされることからしても、訂正明細書等をもって、いわば一つの新たな出願がされたものと理解すべきである。したがって、訂正請求については、特許出願におけるのと同

様、一つの訂正請求をひとまとまりの不可分一体のものとしてとらえ、複数の訂正事項のうち一つでも訂正要件を欠くものがあれば、他の訂正事項について判断することなく全体について訂正を認めないとの判断をすべきであって、訂正事項ごとに訂正の許否を判断すべきではない。2 特許請求の範囲に記載されている複数の請求項に係る発明は、互いに、共通する技術思想、関連する技術思想を有するものであり、明細書の発明の詳細な説明には、これらの発明の目的、構成及び効果が記載されるのであるから、明細書又は図面の記載は不可分一体のものであり、このことは改善多項制導入の前後で何ら変化はない。したがって、改善多項制の下で複数の請求項について訂正請求(訂正審判請求)がなされた場合においても、技術思想のまとまりを重視して一部訂正を原則として否定した昭和55年最高裁判決の射程は及んでいと解するのが相当である。』旨主張した。

これに対し、最高裁は、上述したとおり判示した(このことは、無効審判における訂正請求についてもあてはまるものであろう)。

今後は、この最高裁判決に従い、無効審判における特許請求の範囲の訂正については、無効審判の請求がされている請求項について、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされた場合に限って、その許否判断を請求項ごとに行うことにならう。

2 審決取消事例

(1) 特実系審決取消事件

ア 明細書の記載要件の判断の誤り(事例①②③④)

イ 発明該当性(成立性)の判断の誤り(事例⑤)

ウ 進歩性

(ア) 引用発明の認定の誤り(事例⑥)

(イ) 相違点についての判断の誤り(事例⑦⑧)

ア 明細書の記載要件の判断の誤り(事例①②③④)

①平成19年(行ケ)第10307号(発明の名称：無鉛はんだ合金)

無効2006-80224(取消事由：サポート要件についての判断の誤り)

請求項1：

「Cu0.3～0.7重量%，Ni0.04～0.1重量%，残部Snからなる，金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

判示事項：

- ・取消事由(サポート要件についての判断の誤り)

本件発明1は，本件組成を有する無鉛はんだ合金であって，「金属間化合物の発生を抑制し」との構成（本件構成A）及び「流動性が向上した」との構成（本件構成B）を含むものであるところ，「発明の詳細な説明」には，本件組成を有することにより本件構成A及びBの機能ないし性質が得られたとの結果の記載並びにその理由の記載があるにすぎず，本件構成A及びBの機能ないし性質が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか，達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測定方法）についての開示すらない。

「発明の詳細な説明」が，本件組成を有することにより，本件構成A及びBの機能ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであり，かつ，本件出願（優先日）当時の技術常識を参酌しても，当業者において，そのように認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであるといわざるを得ない。

したがって，本件発明1に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものと認めることはできない。

被告は，本件発明1の無鉛はんだ合金が良好な流動性を示す実験を挙げた上，本件発明1に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かの判断に当たり，これら実験の結果を参酌することが許される旨主張するが，上記実験結果をもって「発明の詳細な説明」を補充ないし拡張することは許されない。

所感：

本事例においては，審決は，サポート要件について，「発明の詳細な説明」には，本件各発明における『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項についての記載があり，しかも，『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』とは，SnにCu又はNiを単独で添加す

ると，SnとCuとの金属間化合物又はSnとNiとの金属間化合物が発生し，噴流はんだ付けにおける合金溶融時に溶湯中に存在して流動性が低下するところ，互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるCuとNiを所定量添加することにより，SnにCu又はNiを単独で添加する場合と比較して，上記金属間化合物の発生が相対的に抑制され，その結果として，噴流はんだ付けに適したさらさらの状態に流動性が相対的に向上したことを意味するものであって，その内容も明らかにされている。

更に，……『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』無鉛はんだ合金が実現できるといえ，本件各発明における『金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した』なる事項は，発明の詳細な説明に実質的に裏付けられている。」と判断した。

これに対し，判決は，「特許請求の範囲の記載が，特許法36条6項1号が規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。また，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものでなく，かつ，特許出願時の技術常識に照らしても，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものでない場合に，特許出願後に実験データ等を提出し，発明の詳細な説明の記載内容を記載外において補足することによって，その内容を補充ないし拡張し，これにより，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するようにすることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度に趣旨に反し許されないと解すべきである。」として，判示事項のとおり判示した。

発明の詳細な説明には，発明の開示の項に「本発明において重要な構成は，Snを主としてこれに少量のCuを加えるだけでなく，Niを0.002～1重量%添加したことがある。NiはSnとCuが反応してできるCu₆Sn₅あるいはは

Cu₃Snのような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。], 「Niの添加量を減らしていった場合, 0.002重量%以上であればんだ流動性の向上が確認でき, またはんだ接合性, およびはんだ継手としての強度などが確保されることが判明した。」との記載はあるが, これらを具体的に実証し, 確認した例の記載はない。

「金属間化合物の発生を抑制し」との構成(本件構成A)及び「流動性が向上した」との構成(本件構成B)は, 出願当時, 発明として完成されていたものではなく, 発明特定事項として記載できるものではないとの判断が根底にあったのではないかとも思われる。

ともかく, 合金の技術分野においては, 例えば, NiやCuの配合割合を特定の割合にした場合, その機能ないし性質は, 具体的に実証し, 測定しないと当業者が予測できるものではなく, 発明の詳細な説明に, 具体的に実証し, 確認した例の記載がない以上, 当業者が, 発明の課題を解決されるものと認識することができない。

このような技術分野において, サポート要件を満たすか否かを判断する場合は, この点からも十分な検討が必要である。

また, 判決では, 出願後の実験結果をもって「発明の詳細な説明」を補充ないし拡張することは許されないと判示しているが, これは, 平成17年(行ケ)第10042号の大合議判決に従うものであり, この点についても, この大合議判決を再度確認する必要がある。

なお, 平成19年(行ケ)第10401号(無効2006-80108)においては, 「本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載されている例1~11のうち, 例1~9は, 使用されているフッ素化エーテルが本件発明1のフッ素化エーテルの構成を備えていないものであり, また, 例10, 11は, これに使用されているフッ素化エーテルが本件発明1のフッ素化エーテルの構成を備えているものであるとしても, 清浄化試験及びアルミニウム存在下における安定性試験の結果がいずれも記載されていないのであるから, 本件明細書の発明の詳細な説明の記載は, 本件発明1の実施例に相当する例の記載を欠いたものといわざるを得ない。そして, 本件明細書の他の記載において, 本件発明1が上記の作用効果を奏することについて具体的に触れた部分はない。したがって, 本件発明1に係る物

品清浄化方法は, 当業者が, 本件明細書の発明の詳細な説明の記載から, その課題を解決することができると思える範囲に含まれているということとはできないというべきであり, 本件発明1がサポート要件を満たしているということとはできない。」とした審決が支持されている。

②平成19年(行ケ)第10213号(発明の名称: 構造変性された官能化ケイ酸)

不服2004-17052(取消事由: サポート要件, 実施可能要件についての判断の誤り)

請求項:

「【請求項1】熱分解法により製造され, 官能化され, 機械的作用により構造変性された官能化ケイ酸において, 表面上に固定された官能基を有し, その際, 前記官能基は3-メタクリルオキシプロピルシリル及び/又はグリシジルオキシプロピルシリルであり, 次の物理化学的特性データ:

BET表面積[m²/g] 25~380

一次粒子径[nm] 6~45

突固め密度[g/ℓ] 50~400

pH 3~10

炭素含有量[%] 0.1~15

DBP数[%] <200

を有することを特徴とする, 構造変性された官能化ケイ酸。

【請求項2】請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法において, ケイ酸を, 適した混合容器中で激しく混合しながら, 場合により最初に水又は希酸, ついで表面変性試薬又は幾つかの表面変性試薬の混合物と共に噴霧し, 場合により15~30分間後混合し, 100~400℃の温度で1~6時間の期間に亘り熱処理し, ついで官能化されたケイ酸を機械的作用により破壊/圧縮し, 場合によりミル中で後粉碎することを特徴とする, 請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法。」

判示事項:

・取消事由(サポート要件, 実施可能要件についての判断の誤り)

審決は, 本願発明について, 本願明細書の実施例にお

けるAEROSIL200の使用量及び140℃で熱処理する時間が明らかでないから……実施可能要件を満たすものとはいうことができず、本願発明2について、本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないから……サポート要件を満たすということとはできないと判断したものと理解すべきことになる。

熱処理の時間を具体的に限定する必要はないという技術常識が存在し、そして、本願明細書にはこのような発明が開示されているから、実施可能要件及びサポート要件を満たさないとすることはできない。

ケイ酸に表面変性試薬を加え熱処理し表面変性する反応機構、表面変性試薬の好適量は技術常識で、公知文献に混合比率も開示されるから、当業者が「本願明細書の記載に接したならば、過度の試行錯誤を行うことなく、適切なAEROSIL200の使用量を把握」でき、実施可能要件を満たさないとすることはできない。

所感：

本事例においては、判決は、審決の内容が明らかでないとして、まず、審決の判断理由を、判示事項のとおり解釈し、そして「当業者の技術常識を踏まえると、本願明細書には熱処理の時間を具体的に限定する必要がない発明が開示されているということができるのであり、本願発明2において熱処理の時間を『1～6時間』と限定したのは、本来、具体的に限定する必要がない熱処理の時間について、一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して特許を受けようとしたものと解するべきであるし、前記の公知技術の状況からすると、当業者においてもそのような技術的意義を有するものとして理解するであろうと推認されるから、本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として、本願発明2がサポート要件を満たさないとすることはできない。」と判示し、また、「本願明細書の例1における熱処理において温度のみが記載され、時間が記載されていなくても、……当業者の技術常識によると、熱処理の目的を理解する当業者は、水分の除去が十分に行われるように熱処理の時間を適宜調整することができるというべきであるから、『140℃で熱処理』する時間が明らかにされていないことを理由として、本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさないとすることはできない。」と判

示し、さらに、「ケイ酸の表面変性処理を行おうとする当業者は、表面変性処理におけるケイ酸と表面変性試薬の反応の機構についての技術常識を踏まえ、表面変性試薬の好適な分量がケイ酸に対して『0.5～40重量%』、あるいは、『1～50重量%』程度であることや多くの公知文献において実際の混合比率が開示されていたことを認識していたものというべきであり、このような技術常識を有する当業者が、ケイ酸に対してシランが過剰であっても除去することができる旨の……本願明細書の記載に接したならば、過度の試行錯誤を行うことなく、適切なAEROSIL200の使用量を把握することができたものというべきであるから、本願明細書の例1においてAEROSIL200の使用量が明らかにされていないことを理由として、本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさないとすることはできない。」と判示した。

このように、サポート要件、実施可能要件を判断する際には、明細書の記載だけでなく、出願時の技術常識をも考慮する必要がある。

さらに、裁判の段階で被告は縷々主張したのであるが、判決では「審決はこのような理由を挙げて本願発明の実施可能要件について判断しているわけではないから、被告の主張が事実として認められたとしても、審決の結論を維持する理由とはならない。」として被告の主張は認められなかった。これは、審決が、単に実施例に具体的数値が記載されていないことのみを理由としてその余の点について何ら検討することなく、実施可能要件及びサポート要件違反であると判断し、実施可能要件、サポート要件を満たさないと理由を明確に示していなかったことによるものであり、特に反省すべき点である。

③平成19年(行ケ)第10403号(発明の名称：着脱式デバイス)

無効2006-80234(取消事由：サポート要件、明確性要件についての判断の誤り)

請求項：

【請求項1】 主な記憶装置としてROM又は読み書き可能な記憶装置を備えた着脱式デバイスであって、所定の種類の機器が接続されると、その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周

辺機器インタフェースに着脱され、
前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段と、前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の間い合わせ信号に対し、前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに、前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の間い合わせ信号に対し、少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し、その後、メディアが有る旨の信号を返信して、前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段と、
前記コンピュータから前記ROM又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段
を備えたことを特徴とする着脱式デバイス。』

判示事項：

- ・取消事由1（サポート要件についての判断の誤り）

「記憶する手段」は、「ROM又は読み書き可能な記憶装置に前記自動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか、それとも本件特許発明1全体の目的を達するための構成要素の一つを意味するのか、いずれに解することも可能であって、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる。そこで、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、本件請求項1の「ROM又は読み書き可能な記憶装置に、自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈につき検討すると、本件請求項1の「ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言は、本件特許発明1の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトがROM又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきである。

したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、「ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記載されているものである。

- ・取消事由2（明確性要件についての判断の誤り）

本件請求項1には、本件請求項1の技術的課題を解決するために必要な事項が記載されているものであるから、

本件請求項1の記載は「特許を受けようとする発明が明確である」との要件に適合しているものである。

所感：

本事例においては、審決は、サポート要件について「本件特許発明1の発明特定事項『前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』は、『前記ROMに、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』を態様として含むものである。……しかしながら、『マスクROM』は、製造時において、データをICの回路パターンとして作りこむものであることからすると、本件特許発明1の『着脱式デバイス』が備える前記手段が、製造時ではなく、製造後のマスクROMに前記自動起動スクリプトを記憶するという構成は、当業者にとって自明なものではなく、本件特許明細書の段落【0018】に『また、複合デバイス2は、コンピュータのUSBポート10に着脱するもので、この例では、主な記憶装置として読み書き可能なフラッシュメモリ4を備えるが、主な記憶装置として小型ハードディスクドライブやROMを用いてもよい。』とROMを用いることが記載されているが、本件特許発明1の含む構成要件すなわち、『着脱式デバイス』が備えるROMに、自動起動スクリプトを記憶する手段についての、具体的な構成については、記載がない。」と判断し、明確性要件については「本件特許発明1の発明特定事項『前記ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』は、『マスクROMに自動起動スクリプトを記憶する手段』を態様として含むものである。……しかしながら、『マスクROM』は、製造時において、データをICの回路パターンとして作りこむものであることからすると、本件特許発明1の『着脱式デバイス』が備える前記手段が、製造時ではなく、製造後のマスクROMに前記自動起動スクリプトを記憶するという構成は、当業者にとって自明なものではなく、したがって、本件特許発明1の発明特定事項すなわち、『着脱式デバイス』が備える、ROMに自動起動スクリプトを記憶する手段は不明確であり、本件特許発明1は明確でない。」と判断した。

これに対し、判決は、「特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載は『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること』に適合するもので

なければならないと定めている。特許法がこのような要件を定めたのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を認めることになり、特許制度の趣旨に反するからである。

そして、特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。」と判示し、また、「以上の観点から本件事案について検討することとするが、その前提として特許を受けようとする発明が認定されなければならないと、……特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる。……そこで、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、本件請求項1の『ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』の解釈につき検討する。」と判示した上で、サポート要件について「発明の詳細な説明の……記載に照らせば、自動起動プログラムPのみならず、自動起動プログラムPを起動する自動起動スクリプトについてもROM又は読み書き可能な記憶装置内の『CD-ROM領域R3』に記憶されていることは明らかである。したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、『ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』が実質的に記載されているものである。」と判示し、明確性要件については「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載について『特許を受けようとする発明が明確であること』との要件を定めている。ところで、前記のように、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には発明の詳細な説明の記載を参酌することも許されるものであって、こうして請求項に記載された技術的事項を確定した上で、当該技術的

事項から一の発明が明確に把握できるかどうか、すなわち、特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているかを判断すべきものである。」として、「本件請求項1には、本件特許発明1の技術的課題を解決するために必要な事項が記載されているものであるから、本件請求項1の記載は『特許を受けようとする発明が明確である』との要件に適合しているものである。」と判示した。

また、本判決においては、「被告は、特許法36条6項1号該当性の判断をするに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌すべきではないと主張するが、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決〔民集45巻3号123頁〕も判示するように、特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみではその技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には、発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されると解する。」とし、明確性要件についてもこのように解釈して判示している。

ところで、最判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁の判例³⁾については、平成13年（行ケ）第346号の判決においては、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断したものでないから、本件(36条違反)については、その適用はない、と解すべきであると判示しており、本件のように36条の判断において、該最高裁判決を引用して、特許請求の範囲の記載が明確でないから、発明の詳細な説明を参酌して解釈することは、全ての場合にあってはまるものではないといえる。

ともかく、請求項の記載がそれ自体明確でない場合は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識を考慮した上で、明細書の記載要件違反を判断する必要がある。

また、審決においては、「ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動スクリプトを記憶する手段」を「ROM又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を

3) いわゆる「リパーゼ判決」。「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される」と判示。

一義的に意味すると解釈したこと（請求項1には「記憶する手段」と「起動させる手段」と「アクセスを受ける手段」とを備えた着脱式デバイスと記載されていることから、これらの手段を全て目的を達するための具体的なやり方を意味すると捉えた）及び口頭審理において、被請求人からマスクROMを態様として含むとの答弁があったことから、本件特許発明1が特許法第36条6項1号及び2号の規定に違反するとの結論を導いている。

しかし、判決においては、前記「記憶する手段」が、「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」、「前記コンピュータから前記ROM又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段」とともに併記されたものであるから、本件特許発明1の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトがROM又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」との意味をも有すると判断され、一義的に解釈できないことから、発明の詳細な説明を参酌することで、「自動起動スクリプトがROM又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味すると解釈すべきと判断され、審決が支持されなかった。

請求項の記載において「させる」と「する」との違いを充分検討すべきであったかもしれない。

④平成20年（行ケ）第10066号（発明の名称：ゼリー状体液漏出防止方法及びそれを使用した体液漏出防止方法）

無効2006-80125（取消事由：サポート要件，実施可能要件についての判断の誤り）

請求項：

「遺体の体腔に装填される体液漏出防止材が、アルコール系を主成分とするゼリーの中に高吸水性ポリマー粉体が多数分散してなることを特徴とするゼリー状体液漏出防止材。」

判示事項：

- ・取消事由1（サポート要件についての判断の誤り）

本件発明1のゼリーは粘液であり、「アルコール系」は「高吸水性ポリマーに吸収されない液状のアルコールに分類される化合物」を意味すると解されるから、「ゼリー」は「流動性を失い弾性的なかたまりとなった状態」を意味し、「ア

ルコール」は常温で液状のアルコールだけでなく固形のアルコールも含むものであるとした審決の認定は誤りというべきである。

そうすると、「液状のアルコール以外で、かたまり状のゼリーを製造できることが裏付けられていない」との理由で改正前特許法36条6項1号の規定に違反するとした審決の判断は誤りである。

- ・取消事由2（実施可能要件についての判断の誤り）

本件明細書には、ゼリーの粘液基材として「エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、メタノール、エタノール、グリセリン」という具体的な材料名が例示されているものの、それ以外の「アクリル酸重合体」、「中和剤」、「高吸水性ポリマー」として、何を用いたらよいかという、具体的な材料名の例示はない。

しかし、本件発明1のゼリーは粘液状のものであり、またその粘度を適当に調節することにより、中に分散した高吸水性ポリマーが移動しにくくなるであろうことは当業者には自明のことと認められ、被告実験においても、適当なアルコールと高吸水性ポリマーを組合せ、ゼリーの粘度を適宜に調整すれば、高吸水性ポリマーが分離し難いゼリーを得ることが困難とはいえない。

所感：

本事例においては、審決は、化学大事典に基づき『『ゼリー』は『流動性を失い弾性的なかたまりとなった状態』を意味し、また『アルコール』は、『液体、固体を問わず、すべてのアルコールを含む』』との解釈に立った上で、「アルコールには常温で液状のもの、固体状のもの、水溶性のもの、水難溶性のものなど様々なものが包含されるところ、本件特許明細書の発明の詳細な説明に、アルコールに分類される、化合物全般を主成分とするゼリーを用いた遺体体液漏出防止材の発明が記載されていることはできないから『アルコール系』すなわち『アルコールに分類される化合物全般』を主成分とする範囲にまで記載を拡張した本件発明1は、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する（サポート要件違反）。」と判断し、また「①本件発明1の「ゼリー化（ゲル化）のためには特別な配合剤を要すると解されるところ、本件明細書には、限られた液状アルコールの例示と、エチレングリコールに対して詳細不明のアクリル酸重合体と中和剤を不明の配合

で加えて本件発明1の体液漏出防止部材を製造することが記載されているのみである、②本件発明1のゼリーはかたまり状のものであって、液状アルコールを単に公知の増粘剤で増粘しただけの粘液(液体)ではないから、当業者は「アクリル酸重合体」を「増粘剤」全般と等価なものとして理解できない、③製造に当たっての、一般的な材料の選定方針、具体的な配合例が記載されておらず、またアルコール全般に有効なかたまり状のゼリーの調整方法が周知技術として存在していたことを示す証拠もないから、当業者が本件発明1を実施できる程度に明確かつ十分な記載がされていない(実施可能要件違反。)]と判断した。

これに対し、判決は、『ゼリー』は、一般の用語法の影響を受けてか、上記甲2(化学大辞典)の定義とは異なる言葉の用い方が本件特許出願前から一般的になされているところからすれば、本件の場合においては上記甲2(化学大辞典)に記載された意味のみから特許請求の範囲の記載を解釈するのは適切とはいえず、本件発明1にいう『ゼリー』が『流動性を失ったかたまり状の弾性体』をいうのか『粘液状』のものをいうのかについては、特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができないというべきである。そうすると、本件発明1の『ゼリー』の意味については、本件明細書(甲74)の発明の詳細な説明の記載をも参酌してその意味を判断する必要があると解される(最判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照。)]とし、そして、「本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、本件発明1の『ゼリー』とは『流動性を失い、弾性的な固まりとなった状態』をいうのではなく、粘性を有し流動性を失っていない物質、すなわち『粘液』と解するのが相当である。」とし、また、「アルコールも、粘液状ゼリーの主成分として構成されるものであり、その体液漏出防止剤も常温の状態ですり込まれるものであるから、『アルコール系』は『高吸水性ポリマーに吸収されない液状のアルコールに分類される化合物』を意味すると解釈するのが相当である。」として、判示事項のとおり判示した。

審決は、発明は、特許請求の範囲に記載された文言通り解釈すべきであるとしたのに対し、判決は、発明が、特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができなから、発明の詳細な説明の記

載を参酌して解釈し、審決を取り消した。

発明を解釈するに当たっては、その文言が実際その技術分野でどのような意味で用いられているかを十分に精査し、単なる辞書的な意味で解釈してよいか否かを十分に検討する必要がある。

イ 発明該当性(成立性)の判断の誤り(事例⑤)

⑤平成20年(行ケ)第10001号(発明の名称:音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書)

不服2005-1619(取消事由:発明該当性(成立性)の判断の誤り)

請求項3:

「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は、以下の三つの特徴を持つ。一、言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるように、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スペル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に排列させた。二、英語音声を音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に排列させたので、コンピュータによるデータの処理に適し、単語の規則的、高速的検索を実現した上、対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。三、辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違いを照合する。この段階的な言語音の分類処理方法によって、従来聞き分けの難しい英語音声もかなり聞き易くなり、英語の非母語話者でも、英語の音声を利用し易くなった。以下ではさらに詳しく説明する。英語の一単語に四つ以上の要素(基本情報)を持たせ、辞書としての本来の機能を果すだけでなく、これらの基本情報の段階的相互照合的構造によって、調べたい目標単語を容易に見つける索引機能も兼ねる。探したい目標単語の音声(音素)に基づいて、子音音素から母音音素へ



の段階的検索する方法の他に、目標単語の前後にある候補単語の対訳語、単語の綴り字内容を相互に照合する方法という二つの方法によって目標単語を見つける。まずは目標単語の音声から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列のabc順に目標単語の候補を探す、結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語と見なし、この行にあったすべての情報を得る。子音転記の検索結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素までを照合する。もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する。」

判示事項：

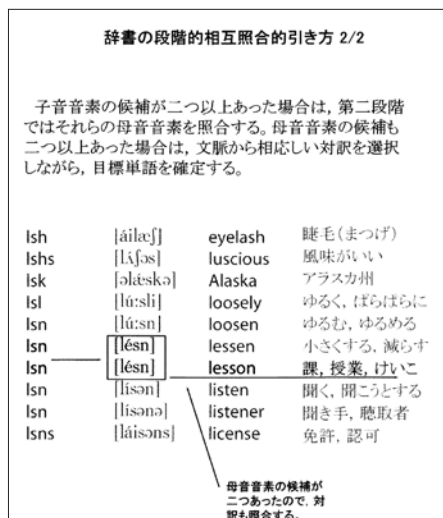
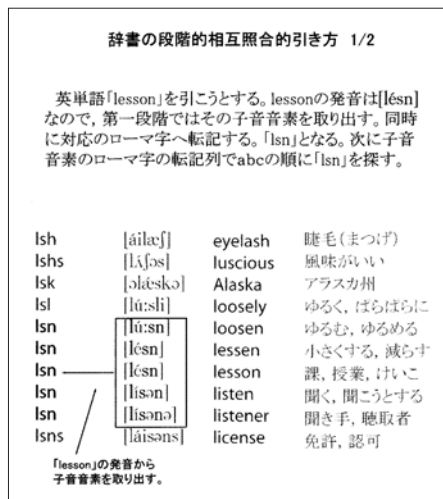
- ・ 取消事由(発明該当性(成立性)の判断の誤り)

審決の判断は、①発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく、本願発明が「方法の発明」であるということと理由として、自然法則の利用がされていないという結論を導いており、本願発明の特許請求の範囲の全体的な考察がされていない点、②「辞書を引く方法」は、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであると断定し、そもそも、なにゆえ、辞書を引く動作であれば「人為的な取り決めそのもの」に当たるのかについて何ら説明がないなど、自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点において、妥当性を欠く。

のみならず、本願の特許請求の範囲の記載においては、対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で、人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力(子音に対する優位的な識別能力)を利用することによって、英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示しているのであるから、本願発明は、自然法則を利用したものといえることができる。本願発明は、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法2条1項所定の「発明」に該当しないとすべきではなく、審決はその結論においても誤りがある。

所感：

本事例においては、審決は、「本願第3発明は自然法則を利用したものとはいえず、単に人間が対訳辞書を引く



方法というほかなく、また、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが発明を特定する請求項3の記載において提示されていないから、自然法則を利用した技術的思想の創作である方法ということはできず特許法第2条に定義する『発明』ということとはできない。」と判断した。

これに対して、判決は、特許法2条1項所定の「発明」への該当性についての一般的な考え方として「特許法2条1項は、発明について、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』をいうと規定する。したがって、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法2条1項所定の『発明』には該当しない。

ところで、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動(社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。)、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法2条1項所定の『発明』に該当しない。

他方、どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であったり、これを助けたり、これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから、人の精神活動等が含まれているからといって、そのことのみを理由として、自然法則を利用した課題解決手法ではないとして、特許法2条1項所定の『発明』でないということとはできない。

以上のとおり、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法2条1項所定の『発明』であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている

技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の『発明』に該当するというべきである。」と判示した。

そして、この観点から、本願発明が、特許法2条1項所定の「発明」に当たるか否かについて、「本願発明の特徴は、以下のとおりである。すなわち英語においては発音のパターンが多く文字と発音のズレも著しいため、発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として本願発明は非母語話者であっても一般に、音声(特に子音音素)を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して、聞き取った音声の子音音素を対象として辞書を引くことにより、綴り字が分からなくても英単語を探し、その綴り字、対訳語などの情報を確認できるようにし、子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。

そして、子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をabc順に採用している点からすると、本願発明においては、英語の非母語話者にとっては、母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として、これを利用していることは明らかである。そうすると、本願発明は、人間(本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。)に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、特許法2条1項所定の『発明』に該当するものと認められる。」と判示した。

この判決では、特許法2条1項所定の「発明」への該当性についての一般的な考え方が示され、具体的に特許法2条1項所定の「発明」に該当する事例が示された。

ところで、判決では、人間の子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると判示しているが、一般的に、人

間の備わった能力を利用することは、果たして自然法則を利用したものといえるか、ましてや、このような辞書自体、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるかは議論のあるところであろう。

この判決以前にも、特許法2条1項所定の「発明」に該当するとした判決が出されている。

平成19年（行ケ）第10056号「切り取り線付き薬袋の使用 方法」

(ア)本願補正発明

「調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5倍以上の距離だけ離れた上方の位置に形成されている第1の開口部と、前記第1の開口部が形成されている位置から「薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側及び裏面側の全体に渡って連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋を用意し、

(1) 前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷すると共に、
(2) 前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約1センチメートル以上下方の下方部分に「薬剤の名称、用法、及び写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報」を印刷する工程と、
前記印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、

前記薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、
前記交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第1の開口部が形成されている位置から「前記薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第2の開口部を新たに形成する工程と、

を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用
方法。」

(イ)裁判所の判断

☆前提

技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するのが相当である。

☆内容

薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形成する主体について、これを「患者側」とすることは、人為的な取り決めである。

しかし、本願補正発明の「使用方法」に係る技術的思想の創作は、「第2の開口部を新たに形成する工程」の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではなく、使用される薬袋の形状やそれが切り取り線部を備えることを特定し、印刷工程における印刷内容、印刷場所を特定することにより、切り取り線部に沿って切り取りを行って開口部を形成するという工程を経ると、一定の効果を奏するというものである。

本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、物理的に特定の形状、内容の物について、印刷機等の機器により特定の物理的な操作がされる工程を含むことによって、第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果を奏するのであり、切り取り線部の目的は同線部に沿って切り取りを行うことを容易にすることであるので、切り取り線部に沿った切り取り等を行い第2の開口部を形成する工程は、特定の形状、内容の物を利用したことに伴う工程を規定したものとみることができることから、上記の本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているということが出来るものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみる

と、自然法則を利用しているといえるものである。

そうすると、本願補正発明は、人為的な取り決めを含む部分もあるが、全体としてみても、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるものであり、特許法にいう発明に当たると認められる。

また、同様に、平成19年（行ケ）第10369号「双方向歯科治療ネットワーク」も参照されたい。

ウ 進歩性

(ア) 引用発明の認定の誤り(事例⑥)

⑥平成19年（行ケ）第10422号（発明の名称：薬剤を製造する方法）

不服2005-10941（取消事由：引用発明の認定の誤り）

請求項：

「環状の薬剤圧縮体を製造する方法であって、

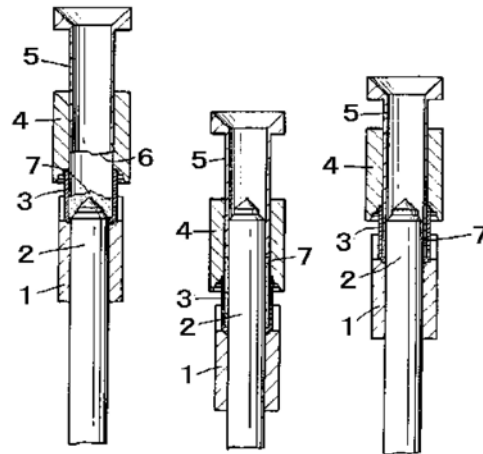
- a) 長手軸線を有する金型(3) 内にばらの粉末薬剤を置く段階と、
- b) 金型(3)の長手軸線に沿ってマンドレル(2)を位置決めする段階と、
- c) 薬剤を圧縮する段階であって、圧縮の間中、薬剤と金型(3)の間の摩擦力と、薬剤とマンドレル(2)の間の摩擦力とが、長手軸線に対して平行でかつ正反対の方向に作用するように長手軸線に対して平行な力を加えることによって、かつ金型(3)とマンドレル(2)を長手軸線に対して平行な方向に互いに相対的に移動することによって、薬剤を圧縮する段階と、を包含することを特徴とする環状の薬剤圧縮体を製造する方法。」

判示事項：

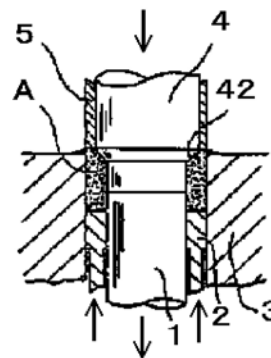
- ・取消事由(引用発明の認定の誤りについて)

審決の引用発明の認定は、引用文献に記載された粉末成形方法の発明を構成する要素として、円錐形状部を備えない上コアロッドを認定した点について、引用発明の認定を誤ったものというべきである。

引用発明の上コアロッドは円錐形上部を有し、この円錐形状部が粉末上面に対して「くさび効果的な作用」をすることによって、円錐形状部を高密度で成形することがで



本願発明



引用発明

きるという効果を奏するというのであるから、このような形状の上コアロッド及びパンチの下向きの移動は、少なくとも上コアロッドの円錐形状部においては、粉末に対して軸線方向下方と半径方向外方の中間方向に向かう力(長手軸線に対して斜め下外方向に働く力)が作用することは明らかである。したがって、引用発明は「粉末を圧縮する段階であって、圧縮の間中、粉末と型の間の摩擦力と、粉末とマンドレル間の摩擦力とが、長手軸線に対して平行でかつ正反対の方向に作用するように長手軸線に対して平行な力を加える」ものでないというべきである。

そうすると審決がこの点を含めて本願発明と引用発明の一致点と認定したことは誤りであるといわざるを得ない。

所感：

本事例においては、審決は、「引用文献には、『環状の粉

未成形体の成形方法であって、ダイ3、下コアロッド1を上げて、あるいは下パンチ2を下げ形成される空隙71に粉末Aを充填する第1工程と、さらにダイ3、下コアロッド1を上げ、あるいは下パンチ2を下げ前記粉末Aの上に空隙7を形成する工程と、粉末Aを圧縮して成形する工程であって、上パンチ5及び円筒状突出部41を有する上コアロッド4が下降し、円筒状突出部41で下コアロッド1を押し下げ粉末Aを圧縮して成形する第3工程と、を包含する環状の粉末成形体の成形方法。』の発明が記載されている」と認定した。

これに対し、判決は、「審決の認定は、引用文献に記載された粉末成形方法の発明を構成する要素として、円錐形状部を備えない上コアロッドを認定した点において、引用発明の認定を誤ったものというべきである。」と判示した。

その理由として、判決は、「引用文献には、円錐形状部42が圧縮工程中に粉末上面に対しくさび効果的な作用をなし、円錐形状部付近で粉体圧縮がより確実に行なわれてバルブシート of 円錐状部63を高密度に成形することができるという効果を奏する発明が記載されている。……そうすると、引用文献記載の発明において、上コアロッド4に円筒状突出部41のほか、円錐形状部42を備えることは、技術課題を解決し、発明の効果を奏するために不可欠の構成であることは明らかである。すなわち、引用文献には、粉末成形方法の工程に「上パンチ5及びその内側に配される先端に円筒状突出部41を備えるが、円錐形状部42を備えていない上コアロッド4」を用いた構成の発明が記載されていないことはもとより、当業者が、引用文献の記載から、かかる構成の発明を想起することも困難であるといわざるを得ない。」と判示した。

これは、引用文献に記載されている発明が、本願発明の薬剤を製造する方法ではなく、エンジン部品のバルブシートのような精度を必要とする焼結機械要素に係る粉末成形方法であるためにこのように認定されたと推測される。

引用文献に記載された発明を認定するに当たっては、技術分野を十分考慮に入れて引用発明を認定する必要がある。

ただし、本事例の場合、引用文献に記載された事項によれば、粉末成形体は、上パンチ5及び上コアロッド4と

下パンチ2による圧縮により、均一な密度で成形されるものであり、また、その圧縮の段階で、内周部と外周部は、長手軸線に対して平行な方向に互いに相対的に移動し、長手軸線に対して平行でかつ正反対の方向に作用する摩擦力が、粉末Aと内周部の間、及び粉末Aと外周部の間に作用するものである。そして、上コアロッドの円錐形状部42は、粉末Aを圧縮して成形する第3工程において、ダイ3、下パンチ2、上コアロッド4、上パンチ5により圧粉成形室を形成した後、上パンチ5のランド部51とともに圧粉成形室の上部方向から粉末Aを圧縮し、環状の圧粉成形室の上部形状を規定するものであり、圧粉成形室による粉末Aの圧縮において、円筒状突出部41が円錐形状部42を有するか否かは、直接的には関係しない事項であるから、引用文献の記載に接した当業者は、円錐形状部42を構成要件としない環状の粉末成形体の成形方法の発明を独立した技術思想として理解できるのではないかとも考える。また、引用発明の圧粉成形室及び当該圧粉成形室による粉末の圧縮が、上部コアロッド4が円錐形状部42を備えなければ成立しないというものでもない。事実、本願発明においても、圧縮部の形状（円錐形状部）は発明特定事項としていない。

このことについて（被告の反論）、判決は何ら見解を示しておらず、この点は残念であった。

(イ)相違点についての判断の誤り(事例⑦⑧)

⑦平成19年(行ケ)第10238号(発明の名称:蓋板を備えたコンクリートブロック)

不服2005-25168(取消事由:相違点2についての判断の誤り)

請求項:

「蓋板(3)と本体ブロック(2)との相互の接合面(9,14)の一方(9)がコンクリートブロックの中心線(P)に対して対称な方向に傾斜した平面であり、他方(14)が中凸部分円筒状の曲面であり、前記蓋板は、本体ブロックの側壁内面(8)との間に間隙(20)を備えた状態で当該本体ブロック上に幅方向に平行移動及び斜め移動可能に置かれ、当該蓋板の長手方向中心線(Q)が本体ブロックの中心線(R)に対して平面視で斜めになることによって本体

側接合面と蓋側接合面との間の誤差が吸収されることを特徴とする、蓋板を備えたコンクリートブロック。」

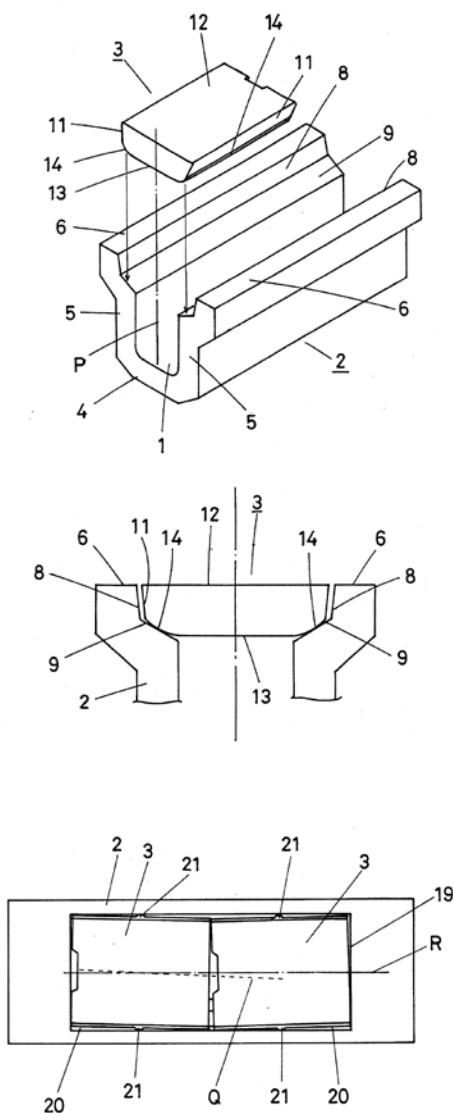
判示事項：

- ・ 取消事由 (相違点2についての判断の誤りについて)

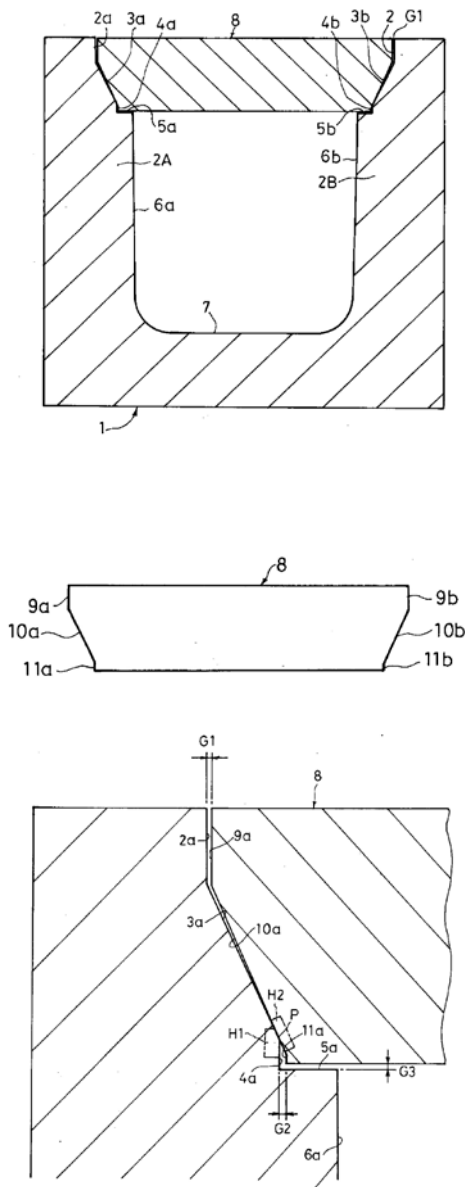
引用例1の図3では、間隙G1は間隙G3とほぼ同様の大きさに記載されており、G3の寸法が2ミリとされている……ことや、明細書中でも「微小間隙」という語で表され

ていること……に照らせば、引用例1に開示されているのはおよそ2ミリ程度の大きさの微小間隙を設けることにとどまるものといえる。

そして、JIS規格において落ちふた式U型側溝の寸法許容差が±3ミリとされていること (甲4) に照らせば、2ミリ程度の寸法は許容される誤差程度のものであって、これが本願補正発明における「間隙 (20)」と同様に蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものであるとは直ちに



本願補正発明



引用発明

いい難い。

引用発明は、蓋傾斜面部10a、10bと角部Pとの接触や、蓋傾斜面部10a、10bが対称な方向に傾斜しているという点では、本願補正発明と共通する面はあるものの、本願補正発明における「前記蓋板は、本体ブロックの側壁内面(8)との間に間隙(20)を備えた状態で当該本体ブロック上に幅方向に平行移動及び斜め移動可能に置かれ、当該蓋板の長手方向中心線(Q)が本体ブロックの中心線(R)に対して平面視で斜めになる」という構成及び作用を有するものかどうかは、引用例1の記載からは不明であるというほかない。

既に独自の構成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において、あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構成を採用することは考え難い。

所感：

本事例においては、審決は、「相違点2について、蓋板の長手方向中心線(Q)が本体ブロックの中心線(R)に対して平面視で斜めになるものであるという構成は、引用発明においても当然に有している構成であるといえる。そして、蓋板が、本体ブロックの側壁内面との間に間隙を備えた状態で幅方向に平行移動及び斜め移動可能とすることも、蓋板や本体ブロックが有する成型精度や線接触部分の耐圧力などを考慮して当業者が、適宜採用し得る設計的事項であるといえる。」と判断した。

これに対し、判決は、「本願補正発明において、『間隙(20)を備えた状態で』とは蓋板の平行移動及び斜め移動を許容する間隙があることを意味し、『当該本体ブロック上に幅方向に……斜め移動可能に置かれ、当該蓋板の長手方向中心線(Q)が本体ブロックの中心線(R)に対して平面視で斜めになる』とは、蓋板の斜め移動が可能である結果、蓋板の長手方向中心線(Q)が本体ブロックの中心線(R)に対して平面視で斜めになるという作用が働くことを意味するものである。そして、『当該本体ブロック上に幅方向に平行移動……移動可能に置かれ』との構成は、蓋板の上面を幅方向に若干傾斜させる作用により、『蓋板(3)と本体ブロック(2)との相互の接合面(9、14)の一方(9)がコンクリートブロックの中心線(P)に対し

て対称な方向に傾斜した平面である』という構成と相まって、蓋板の振じれや本体ブロックの接合面の高さ方向の誤差を吸収するものである。

……引用発明は、平面と角部との接触や、傾斜面を対称にするなどの本願補正発明と類似の構成のほかに、傾斜面部3a、3bの傾斜角度を $40^{\circ} \sim 80^{\circ}$ とすることにより蓋傾斜面部10a、10bと傾斜面部3a、3bとが相互に一方が他方に食い込むような楔効果を生じさせるものであり、この楔効果は本願補正発明にはみられない引用発明独自の効果である。換言すれば、引用発明は本願補正発明とは異なる上記構成を採用することにより、側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成しているものである。

そうすると、引用発明においては更に側溝蓋8の斜め移動を可能として自動調心作用を働かせる必要はなく、引用発明における『微小間隙G1』を拡げて蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものとする動機付けは存在しない。

したがって、既に独自の構成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において、あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構成を採用することは考え難い。」と判示した。

結局のところ、判決は、本願補正発明と引用発明とは、誤差を吸収するという目的で一致しているが、引用発明は本願補正発明とは異なる上記構成を採用することにより、誤差を吸収するという発明の目的を達成しているものであるから、引用発明においては更に側溝蓋8の斜め移動を可能として自動調心作用を働かせる必要はなく、引用発明における「微小間隙G1」を拡げて蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものとする動機付けは存在しないとして、引用発明において相違点2に係る構成を採用することが容易になしうるともいえないと結論づけた。

このように、本願発明と引用発明が、ある課題を解決するという目的が一致していても、その解決手段が相違する場合、既に独自の解決手段によって発明の目的を達成している引用発明において、あえて本願発明のような手段を採用することを当業者が考えるか否かは、動機付けの観点から十分に検討しておく必要がある。

⑧平成19年(行ケ)第10065号(発明の名称:連結部材およびカップリング)

不服2006-10408(取消事由:相違点についての判断の誤り)

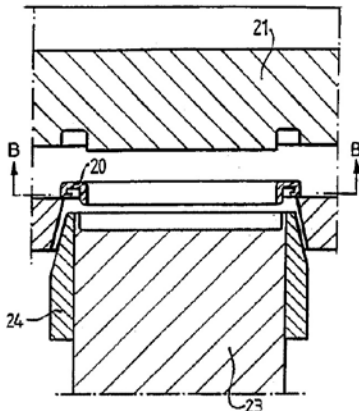
請求項:

「オストミー、失禁または創傷医療器具に装着して使用するための連結部材であって、周方向連続壁を有する環状ボディを具え、前記周方向連続壁にはアンダーカット

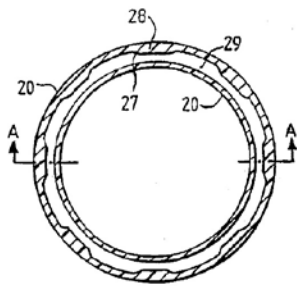
構造が設けられ、このアンダーカット構造は、円周方向に不連続な複数のアンダーカット円弧状部を複数の空隙に対して交互に具え、前記複数のアンダーカット円弧状部は、前記環状ボディの軸線に対して傾斜した径方向突出面をそれぞれ有することを特徴とする連結部材。」

判示事項:

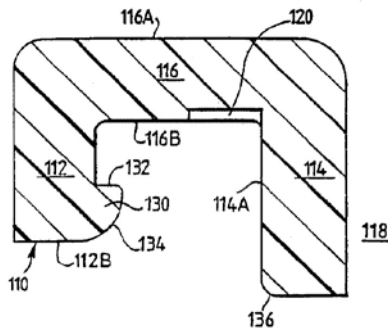
- ・取消事由(相違点2についての判断の誤りについて)
引用例2の目的は、引用例2の連結部材が「周方向に各々



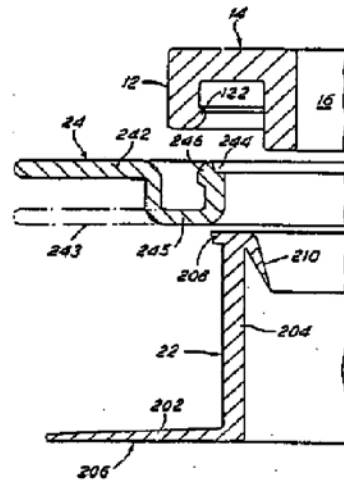
5a



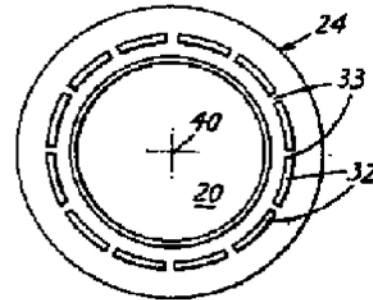
5b



本願発明



引用発明1



引用発明2

空間33により離間されて、環状列に配置された複数の弓形突出部32」を具えることにより、従来より柔軟な連結部を構成することである。そうすると、引用例2の連結部材は、「周方向に各々空間33により離間されて環状列に配置された複数の弓形突出部32」に「フック部34」を形成したものであるとして開示されていることになる。

そうであれば、引用例2に「周方向に空間33により離間されたフック部34」単独からなる構成が開示されているとは認められない。

よって、弓形突出部32から切り離してフック部34のみを取り上げ、これを引用発明1のリブ122に代えて採用することは、容易に想到し得たとはいえない。

所感：

本事例においては、審決は、単なる係合手段として引用例2のフック部34を単独で認定し、「引用発明1の半径方向外部壁124（周方向連続壁）の内周全周に設けられたリム122に代えて引用例2のフック部34を採用することによって本願発明の相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである」と判断した。

これに対し、判決は、「引用例2（甲2）に記載された連結部材は、『周方向に各々空間33により離間されて、環状列に配置された複数の弓形突出部32』を具えることにより、公知の連結部材に比べて、より柔軟な連結部を構成することを目的とするものと認められる。このような目的に照らせば、引用例2に記載された連結部材は、『周方向に各々空間33により離間されて環状列に配置された複数の弓形突出部32』に『フック部34』を形成したものであるとして開示されており、『周方向に空間33により離間されたフック部34』単独からなる構成が開示されているとは認められない。……また、仮に引用例2に、『弓形突出部32』とは独立した『周方向に空間33により離間されたフック部34』単独からなる連結部材の構成が開示されているとしても、引用発明1の半径方向外部壁124（周方向連続壁）の内周全周に設けられたリム122に代えて引用例2のフック部34を採用したとすると、フック部34自体は、空間により離間されて不連続であるとしても、そのフック部34は、内周全周にわたって設けられている半径方向連続壁に設けられることになるところが、そうであるとすると、突出部材32及びフック部34を不連続に構成した引

用例2記載の発明に比べて、カップリングの柔軟性が大きく劣ることになり、公知の連結部材に比べて柔軟性を具えるという引用例2の目的は減殺される。しかし、そのように引用例2の目的を減殺する方向での組合せを当業者が行うことは通常は考えられない。したがって、引用発明1のリム122に代えて引用例2のフック部34を採用することを当業者が容易に想到し得たとは認められない。」と判示した。

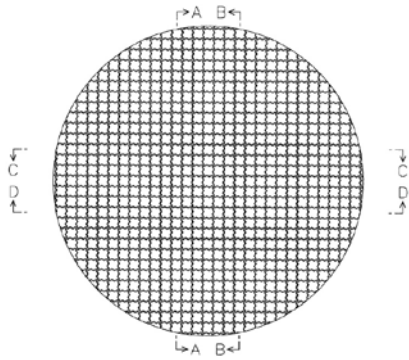
ところで、判決は、柔軟な連結部を構成することを目的とすることからみて、フック部を単独で抽出することはできないとしているが、当業者ならば、フック部34が係止手段であって、そして、周方向に空間33により離間されたフック部34が、オストミー、失禁または創傷医療器具に装着して使用するための連結部材の係止手段として十分に機能することは容易に理解でき、周方向に空間33により離間されたフック部34を、当該技術分野の連結部材の係止手段として独立して認識できるのではないかと思われる。また、判決では、「仮に引用例2に、……『周方向に空間33により離間されたフック部34』単独からなる連結部材の構成が開示されているとしても、引用発明1の半径方向外部壁124（周方向連続壁）の内周全周に設けられたリム122に代えて引用例2のフック部34を採用したとすると、……引用例2記載の発明に比べて、カップリングの柔軟性が大きく劣ることになり、……そのように引用例2の目的を減殺する方向での組合せを当業者が行うことは通常は考えられない。」としているが、ここで阻害要件となるのは、引用発明1の目的、機能を減殺するか相反することになる場合であって、引用例2を持ち出すことにはなかなかうなずけないところである。

ともかく、簡単な構成部分でも場合によっては独立した技術思想として抽出できないと判断されることがある点に留意すべきであろう。

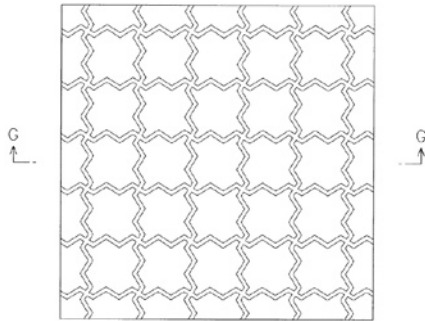
(2) 意匠系審決取消事件

平成20年（行ケ）第10069, 70, 71号（物品の名称：研磨パッド）

不服2007-8805,8808,11255（取消事由：本願意匠の構成の認定の誤り）



本願意匠



A-B-C-D部拡大図

判示事項：

- ・取消事由1（本願意匠の構成の認定の誤りについて）

本願意匠において、研磨面に現れた溝の形状は、視覚を通じて美感を起こさせる要素の一つといえる。しかし、各研磨面の形状が、見る者に対して、強い印象を与える特徴部分であるというべきであり、審決は、溝によって区切られて形成される各研磨面の形状を認定しなかった点において誤りがある。

所感：

本事例においては、審決は、本願意匠の主たる創作対象は溝形状とその配置構成であると考え、「本願意匠は、意匠に係る物品を『研磨パッド』とし、その形態は、前記拒絶理由通知に記載のとおり、一定長さの直線（線分）が一定角度で交互に向きを変え繰り返す三角波状ジグザグ線模様を縦・横等間隔で配列し、形成された格子模様を円形板状研磨パッド表面の溝形状として表したものであ

るが、全体の基本的構成態様から具体的構成態様までを、順に項分けして列挙すると、以下のとおりである。

- (1) 全体の構成について、円形板状研磨パッド表面（研磨面）全体に、格子模様を形成する多数の溝を規則的に配列したものである。
- (2) 溝の配列について、縦・横、すなわち、相互90度の位置関係それぞれにおいて、同じ構成とした溝を、多数（30×30）等間隔に配列して交叉させたものであり、間隔についても両方向同じとしている。
- (3) 格子模様を形成する溝について、全て、直線（線分）を、交互に向きを変え規則的に繰り返すジグザグ状（鋸歯状）線模様としたものであり、各直線部の長さ、及び、形成角度については、一定のもの、すなわち、三角波状としている。」と認定した。

これに対し、判決は、「審決は研磨パッドに設けられた溝に着目し、溝の構成、配列、態様によって本願意匠を認定した。確かに、本願意匠において、研磨面に現れた溝の形状は、視覚を通じて美感を起こさせる要素の一つといえる。しかし、本願意匠においては、正面の研磨面全体に規則的に複数の溝が交叉して設けられ、研磨面全体が、溝によって複数の区切られ、区切られた各研磨部は、特有の形状を呈している。溝によって区切られた各研磨部の形状は、溝の構成、配列と密接不可分な関係があるが、溝の構成、配列のみが見る者に対して視覚を通じて美感を起こさせる構成要素であるというべきではなく、むしろ、本願意匠においては、正面視における各研磨面の形状が、見る者に対して、強い印象を与える特徴部分であるというべきである。以上のとおり、審決は、溝によって区切られて形成される各研磨面の形状を認定しなかった点において誤りがある。」と判示した。

判決は、形態の認定において、視覚的效果（印象）の観点から、研磨部の形状を直接明確に認定することを求めており、審決は、これに対応した認定をすべきであった。

第3 おわりに

以上、平成20年度第2四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

今期は、明細書の記載要件の判断についての判決が多く言い渡されている。事例①～④以外では、以下の判決

が出されている。

☆平成19年(行ケ)第10332号(発明の名称:ガス供給マ
スク)

審決が、補正事項1と補正事項2とで、「顔面接触部」の意味が整合しておらず、請求項1に係る発明における「顔面接触部」の意味が不明確であるから、本件第1補正は請求項1に係る発明を不明確なものにする補正といわざるをえないと判断したところ、判決は、「補正事項1における『顔面接触部』は、顔面接触部全体と、ガス供給ポートを支える環状壁部分との関係を規定したものであるから『顔面接触部全体』を意味するものであることは明確である。また、補正事項2においては、ここにいう『顔面接触部の隣接部分』が『顔面接触部』の一部を意味することは明らかであり、したがって、両補正において「顔面接触部」の意味が整合していないとか、その意味が不明確であるということとはできない。」と判示した。

☆平成19年(行ケ)第10299号(発明の名称:細糸を含む
ベースファブリックを有するプレスフェルト)

審決が、「燃成されたモノフィラメントからなるシングル燃糸」は多義的に理解可能であり、意味内容が明確性を欠くと判断したところ、判決は、「『燃成されたモノフィラメントからなるシングル燃糸』については、原明細書の【0033】ないし【0035】の記載によれば、①『燃成された』は『モノフィラメント』を修飾し、②『モノフィラメント』は複数本を意味する、とそれぞれ理解するのが合理的であり、『燃成された……シングル燃糸』とは、『燃成されたモノフィラメント』を複数本集めて燃られたシングル燃糸を指すものと理解されるべきであり、技術常識に照らすならば、……燃成の対象は、『1本のモノフィラメント』であると理解するのが最も合理的である。したがって、「燃成されたモノフィラメントからなるシングル燃糸」は明確である。」と判示した。

特許法36条6項2号(明確性)の判断にあたっては、「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのような規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発

明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書の記載又は出願時の技術常識を考慮して請求項の記載を解釈し、請求項の記載が明確か否かを判断する必要がある。」(平成20年(行ケ)第10107号)に留意する必要がある。

profile

阿部 寛(あべ ひろし)

昭和50年4月 入庁
平成14年4月 東京地方裁判所調査官
平成17年4月 審判部第15部門長
平成19年4月 審判部第15上席部門長
平成20年7月 現職