

— 平成23年度第1四半期の判決について —

第1 はじめに

今期言渡しのあった判決では、審決取消のされた判決の傾向が、通常とは相当程度異なっている。以下、審決取消の判決を中心に、その概要を紹介する。

当期における知財高裁の判決総数は、特実が48件(査定28件, 当事者系20件), 意匠は判決がなかった。審決取消件数は、特実8件であった。またこれに加え、最高裁において医薬品の期間延長に関する特許庁の行った3件の上告事件について判決があり、何れも上告棄却がなされた。

知財高裁における審決取消率の内訳を見ると、特実で、査定系については、取消率7.1%(取消件数2件)であり、前年度の取消率23.3%と比較すると、極めて低下している。一方、当事者系については、無効Z審決の取消率は33.3%(取消件数2件)で、前年度の取消率22.5%を上回り、無効Y審決の取消率も28.6%(取消件数4件)で、前年度の取消率19.7%を上回り、当事者系全体の取消率は30.0%と、前年度の取消率20.8%を上回った。査定系の取消率が大きく低減した結果、特実系の取消率は全体としては16.7%と、前年度の取消率22.1%を下回っている。

取消事由についてみると、新規性判断の誤りが1件、進歩性判断の誤りが2件、記載要件判断の誤りが4件、審判共同請求違反判断の誤りが1件であった。通常、進歩性判断の誤りが過半数を占めるが、今期は少なく、特に査定系で1件も無かった点が注目される。

今回は、知財高裁における特実の取訴案件8件(事例としては7件)と、最高裁判決を紹介する。なお、ここで紹介する内容、特に所感の項については、私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

第2 知財高裁における審決取消事例

当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりである。

- (1) 新規性・進歩性
 - ア 新規性の判断誤り(事例①)
 - イ 進歩性の判断誤り(事例②③)
- (2) 記載要件の判断誤り
 - ア 実施可能要件判断の誤り(事例④⑤)
 - イ 明確性要件判断の誤り(事例⑥)
- (3) 審判共同請求違背(事例⑦)

(1) 新規性・進歩性

ア 新規性の判断誤り(事例①)

①平成22年(行ケ)第10271号(発明の名称:ポンプ作動衛生器具及び便器設備)(3部)

無効2005-800201, 特願平05-308751, 特許3542622

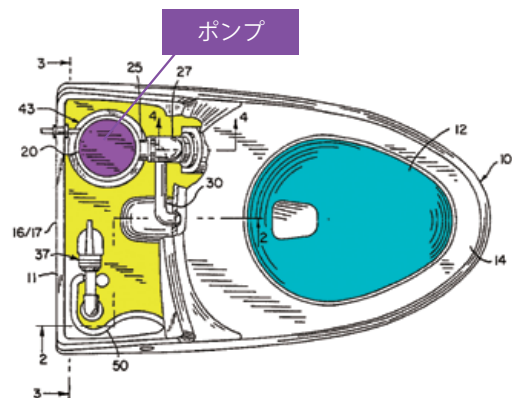
〔甲1(引用例)において、経過時間が経過しない間に洗浄開始信号を受け付けるとの構成を採ることは、技術常識に反するとされた事例〕

本願発明の概要:

本発明は、節水型の衛生器具、特に便器および小便器等衛生器具の作動を補助するポンプを使用する改良手段に関し、ポンプ排出口へ一定量の洗浄水を送出するため一定期間ポンプを作動するモータに選択的かつ作動的に連結される制御手段とを備える、洗浄可能な汚物を受入れる衛生器具である。

本願発明:

〔請求項1〕洗浄可能な汚物を受け入れる衛生器具であって、前記汚物を受け入れる少なくとも一つの受容器(12)と、所定量の洗浄水を貯える貯水タンク(17)と、前記貯水タンク(17)の内部と流体連通するポンプ(18)と、ポンプ排出口(25)と前記受容器(12)とを連結する管(27)と、を有し、前記ポンプ(18)を作動させて所定時間の間に所定量の洗浄水を前記受容器(12)に送出させ、あるいは前記ポンプ(18)を作動させて少なくとも一つの他の所定時間の間に少なくとも一つの他の所定量の洗浄水を前記受容器(12)に送出させ、それにより前記衛生器具が制御されて2つの異なる洗浄サイクルを使用できるようにポンプ(18)に選



(本願発明)

洗浄水の供給をタイマ15dで設定した時間が経過しない状態で終了させることは記載されていない上、仮にそのような状態で終了した場合には、溜水水位が隔壁2の下端より高くならず、上記サイホン状態を生じさせることができず、汚物・汚水の排水が行なわれなくなるから、上記経過時間が経過しない間に洗浄開始信号を受け付けるとの構成を採ることは、技術常識に反する。」と判示した。

ウ 所感 審決は、甲1においてタンクから洗浄水を一度流した後、次の洗浄に備えるためにタンクに洗浄水を供給中に、使用者が操作部のスイッチを操作して洗浄を開始する指令を与えたとき、ポンプがどのような作動をするか記載されていないことから、一定時間ポンプの作動を禁止する本願発明と異なると判断した。

これに対し判決は、逆に、甲1には直ちにポンプが作動するとは記載されていないことを指摘した上、甲1はサイホン現象を利用して洗浄を行う機構であるところ、タンクに一定量の洗浄水が溜められていないとサイホン状態が生じず、汚物・汚水の排水機能が発生しないから便器として作動しないとして、甲1のポンプも一定時間作動が禁止されていると認定した。

引用例に開示された機構、装置の認定に当たっては、技術常識を考慮して、技術的に意味のあるように認定する必要があるとされた事例である。

イ 進歩性判断の誤り (事例②③)

②平成22年(行ケ)第10312号(発明の名称:椅子型マッサージ機)(2部)

無効2009-800219, 特願2005-110927, 特許3727648

「両構成は同一の文献に記載された実施例にすぎないのであり、両構成をともに採用したときに支障が生じることを窺わせる記載は甲第1号証中にもないし、当業者の技術常識に照らしても、そのような支障があるものとは認められないから、両構成を兼ね備えた構成にする動機付けに欠けるところはないとされた事例」

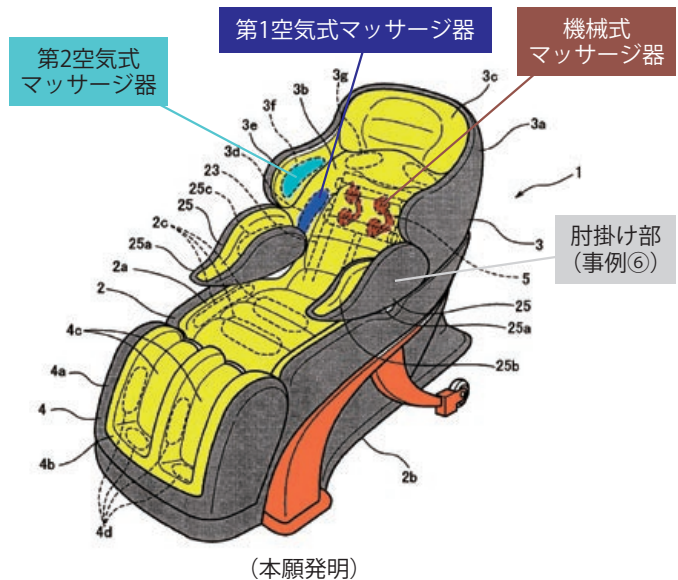
本願発明の概要:

本発明は、座部に着座した被施療者の身体を施療する椅子型マッサージ機に関し、特に、被施療者の身体を外側方から押圧でき、胴体を後方から施療することができる椅子型マッサージ機に関する。

本願発明:

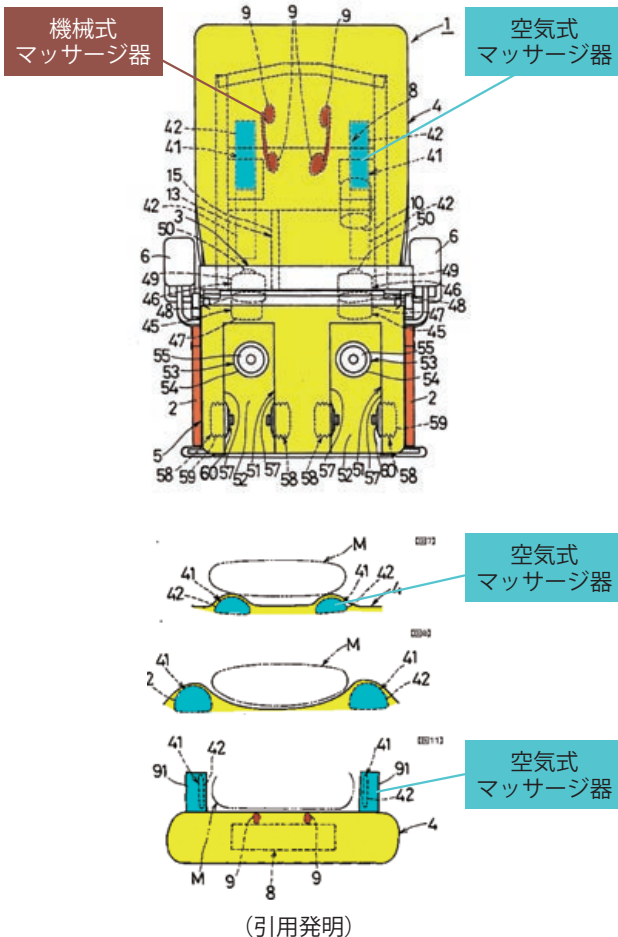
「【請求項1】座部に着座した被施療者の身体を施療する椅子型マッサージ機1であって、前記座部に着座した被施療者の胴体及び腕部を後方から支持すると共に、被施療者の胴体を背部から側部に亘って覆

う胴体クッション部を有する背凭れ部3と、前記被施療者の上腕及び肩の外側部を覆うべく前記背凭れ部の左右の側部から前方へ延設された外側支持部とを備え、前記背凭れ部3は、前記被施療者の胴体に後方から機械的刺激を与える機械式マッサージ器6と、前記胴体クッション部に設けられて給気によって空気袋が膨張して前記被施療者の胴体を後方から押圧して胴体側部に圧迫刺激を与える第1空気式マッサージ器3dとを有し、左右の前記外側支持部は、互いに対向する部分に配置されて給気により空気袋が膨張して前記被施療者の上腕及び肩を左右の外方から押圧する第2空気式マッサージ器3fを有し、該第2空気式マッサージ器は、被施療者の上腕の外側部に対応する位置から、前記背凭れ部に沿って前記第1空気式マッサージ器より上方へ、被施療者の肩の外側部に対応する位置付近まで延設され、且つ、前記被施療者の上腕及び肩の前方まで延設されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。」



引用発明 (甲1号証):

「椅子型マッサージ機1であって、座部3と、リクライニング可能に構成された背凭れ部4とを具備し、背凭れ部4の両側部に、前方突出した左右一対の突起体91を設け、この突起体91間に使用者の人体Mをはめ込めるようにし、背凭れ部4の左右中央部に機械式のマッサージ器8が内蔵され、空気を供排することにより膨張収縮するエアセルを備えた空気式のマッサージ具41が、左右一対の突起体91の内側面側に対向するように設けられるとともに、人体の背中を両側部を広範囲にマッサージできるように上下に長く配置され、マッサージ具41によって、人体Mの背中の両側部(両脇乃至両腕)を左右に挟むように押圧しながらソフトにマッサージすることができ、この場合、左右一対のマッサージ具41によって人体が左右に動かないように固定することができる、椅子型マッサージ機1。」



いるのも、図11の突起体91が被施療者の人体……を左右から挟み込むようにしているのも、人体を固定し、マッサージ具の振動等によっても人体がぶれないようにして、マッサージ機との必要な接触が解除されないようにし、マッサージ具によるマッサージ効果を高めるためであって……、その目的において共通することは明らかである。],「甲第1号証の図1, 7, 8のマッサージ具41, 42の構成に図11の突起体91, マッサージ具41, 42の構成を追加して、両構成を兼ね備えた構成にしても、各構成機器の配置, 設計に支障が生じ得るものではないし、被施療者の人体の固定, 必要な部位のマッサージ, マッサージ効果の向上といった上記の機能が害されないから、当業者であれば両構成を合わせた構成を採用することが容易であることは明らか」,「審決は、……両構成を兼ね備えた構成にする動機付けがない旨説示するが、上記の両構成は同一の文献に記載された実施例にすぎないのであり、……両構成を兼ね備えた構成にする動機付けに欠けるのではなく、審決の上記判断には誤りがある。」とした。

ウ 所感 引用発明(甲1号証)には、図1, 7, 8に一つの実施例としてとしてマッサージ具41, 42を設ける構成が示され、また図11にこれとは別の実施例として異なる形状のマッサージ具41, 42に突起体91を設ける構成が示されている。審決は、これらはマッサージ具の配置を変更した実施形態として記載されているものであって、それらを併せ持たせることにより結果として3つのマッサージ具を備えることとする動機付けが無いと判断した。

一方判決は、両実施例におけるマッサージ具は、人体を固定してマッサージ効果を高めるようにした構成とされているものであって、目的において共通しており、また両構成を併せ持たせることに当該分野の技術常識から見て特段の阻害事由が無いから、両構成を合わせた構成とすることは容易とした。審決が、より明確な形で組み合わせるための動機付けを求めたのに対し、判決は、目的の共通性や技術常識を勘案することにより、動機付けとして不十分な点は無いとした事例である。

③平成22年(行ケ)第10318号(発明の名称:記録媒体用ディスクの収納ケース)(3部)

無効2009-800079, 特願平11-361506, 特許3306036

〔ヒンジ部について、側面部を延伸した平面外に形成することが、何らかの格別の技術的な意義を有することはないものと解されるとされた事例〕

本願発明の概要:

本発明は、音楽、映像及びコンピュータ等に使用される光学的に読み取られるデジタル情報を記録した記録媒体用ディスクを収納するための収納ケースに関する。

判示事項:

両実施例はマッサージ具によるマッサージ効果を高める目的において共通することは明らかであり、両構成を兼ね備えた構成にしても、各構成機器の配置, 設計に支障が生じ得るものではないし、被施療者の人体の固定, 必要な部位のマッサージ, マッサージ効果の向上といった上記の機能が害されないから、当業者であれば両構成を合わせた構成を採用することは容易である。

所感:

ア 審決 審決は、「請求人は……甲第1号証の図11の構成と図7又は図8のような構成を両立させた構成を想定すれば、甲1発明も相違点2の特定事項を有することになり、一致点となると主張している。しかしながら、……図11は他の実施の形態とされており、図7及び図8に記載されたマッサージ具41に換えて図11に記載されたマッサージ具41とした場合の実施の形態を説明していることは明らかであって、両実施の形態を共に設けるような実施の形態は想定されておらず、それを示唆する記載もない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「甲第1号証の図8のマッサージ具41, 42が被施療者の人体をより包み込むようにして

本願発明：

〔【請求項1】「……記録媒体用ディスク(100)の……保持部(5)を備えた保持板(2)を有し、前記保持板(2)には、ヒンジ部(2a, 3a)を介してカバー体(3)が開閉自在に枢支されて、保持板(2)とカバー体(3)とはその一端部においてヒンジ4結合されたヒンジ結合端縁部を有し、……前記保持板(2)とカバー体(3)とは、保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)とカバー体(3)の上下ヒンジ部(3a)とを介してヒンジ結合されており、前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)間に前記当接部(45)が設けられており、前記保持板(2)は、上下端縁部の端部にケース厚み方向に立ち上がる周壁(22)が形成され、前記上下ヒンジ部(2a)はヒンジ

結合側端縁部の上下端部から突出成形されたヒンジ片と、この上下ヒンジ片の対向内面に突出成形されたヒンジ軸(31)とから構成され、前記カバー体(3)は上下端縁部に、前記保持板(2)にカバー体(3)を閉じた状態において、保持板(2)の上下端縁部の周壁(22)より外側に位置してケース厚み方向に立ち上がる周壁(38)が形成され、前記上下ヒンジ部(3a)はヒンジ結合側端縁部の上下端部に保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)を受け入れる上下凹部が形成され、この上下凹部に保持板(2)の前記内向き突出のヒンジ軸(31)を回動自在に枢支する軸受部が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。〕

引用(甲1)発明：

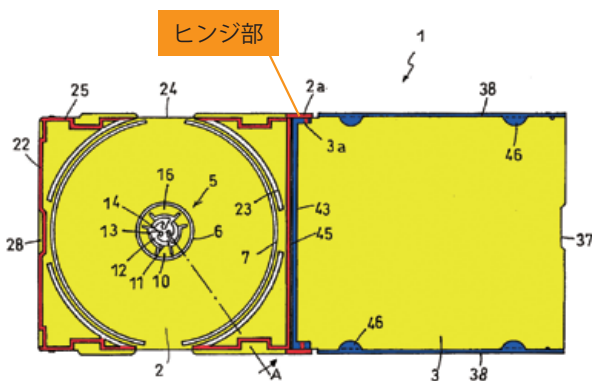
(審決における認定)「本体側ケース部材31と蓋側ケース部材32を互いに回動開閉自在に枢着してなるCD収納ケースであって、本体側ケース部材31は、主面部33の左右両側縁部および前側縁部にそれぞれ側面部34および前面部35が垂直に突出形成され、主面部33の後縁両端部には側面部34を延長する形で突片部37が形成されてその外面に支軸部38が突出形成され、主面部33の内面中央部にはCDの中央孔に着脱自在に嵌合するCD保持部46が形成される一方、蓋側ケース部材32は、主面部51の左右両側縁から側面部52が垂直に屈曲し、主面部51の後縁から順次屈曲して後面部53と対面部54が設けられて主面部51と対面部54との間に前方へ開口したポケット部55が形成され、ポケット部55と両側面部52との間に位置して主面部51にスリット部56が形成されて両側面部52の後端側が突片部57となっており、突片部57に貫通形成された軸受孔59に支軸部38が嵌合され、蓋側ケース部材32を閉じたとき、蓋側ケース部材32の両側面部52が本体側ケース部材31の両側面部34の外側に位置するCD収納ケース。」

甲16記載事項：

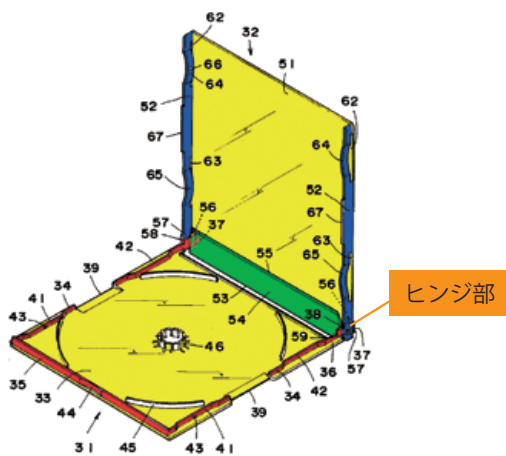
(判決における認定)「〔外カバー構造〕の収納ケースにおいて、本体側及び蓋体側の各側面部と、本体側及び蓋体側の各ヒンジ部との内外の位置関係を互いに逆にし、本体側のヒンジ部をカバー体側のヒンジ部の外側に配置し、このヒンジ部の対向内部にヒンジ軸を突出させる構成」

判示事項：

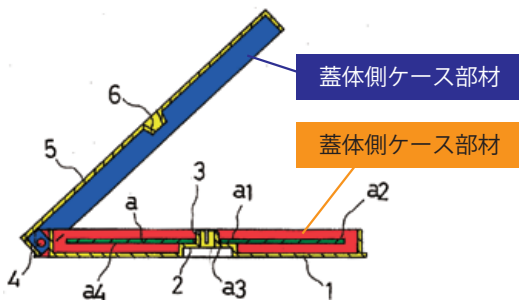
本体側及び蓋体側の側面部を延伸した平面上にヒンジ部が形成される構成も、上記ヒンジ部の一方又は双方が側面部を延伸した平面外に形成される構成も広く知られていたことに加え、ヒンジ部をいずれの位置に形成するかにより、作用効果上の相違が生じないことを総合考慮すると、ヒンジ部について、側面部を延伸した平面外に形成することが、何らかの格別の技術的な意義を有することはないと解される。



(本願発明)



(引用発明)



(甲16)

所感：

ア 審決 審決は、「甲1発明は、本体側ケース部材31の突片部37も、蓋側ケース部材32の突片部57も、側面部を延長する形で形成されており、蓋側ケース部材32の突片部57が本体側ケース部材31の突片部37の外側に位置するとともに、蓋側ケース部材32を閉じたときは、蓋側ケース部材32の側面部52も本体側ケース部材31の側面部34の外側に位置するものである。甲1発明の支持軸38が突片部37の外面に突出形成されているのは、この構成を前提としたものであり、支持軸38を突片部37の内面に突出形成したのでは、支持軸38を突片部57の軸受孔58に嵌合することができない。そして、甲第2号証ないし甲第16号証を参酌しても、甲1発明においてそのような変更をする動機付けは見いだせない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本体側及び蓋体側の側面部を延伸した平面上にヒンジ部を形成する構成、及び、上記ヒンジ部の一方又は双方が側面部を延伸した平面外に形成される構成のいずれも周知であったことが認められる。」、「側面部及びヒンジ部に関し、本体側及び蓋体側の側面部を延伸した平面上にヒンジ部を形成するか、上記ヒンジ部の一方又は双方を側面部を延伸した平面外に形成するかにより、作用効果の上で、何らかの相違を認めることはできない。」、「また、甲16には、訂正発明1と同じ「外カバー構造」の収納ケースにおいて、本体側及び蓋体側の各側面部と、本体側及び蓋体側の各ヒンジ部との内外の位置関係を互いに逆にし、本体側のヒンジ部をカバー体側のヒンジ部の外側に配置し、このヒンジ部の対向内部にヒンジ軸を突出させるという構成が具体的に開示されていたことが認められる。そうすると、甲1発明に接した当事者が、甲1発明において、本体側ケース部材及び蓋側ケース部材の側面部を延伸した平面上に形成された突片部（ヒンジ部）を、本件発明の相違点2に係る構成とすることに、技術上の困難性はない」と判示した。

ウ 所感 本願発明の記録媒体用ディスクの収納ケースは、カバー体3をディスクの保持板2に閉じた際に、カバー体側に設けられた周壁38が外側に、保持板側に設けられた周壁22が内側に位置する配置とされている。その一方で、両者のヒンジ片はその位置関係が逆転しており、内向きのヒンジ軸31を有する保持板側のヒンジ片2aは外側に、ヒンジ軸31を回動自在に枢支する軸受部が形成されたカバー体側のヒンジ片3aが内側に配置されている。このため、本体側及び蓋体側のヒンジ部双方が、それぞれの側面部を延伸した平面外に形成される構成とされているということができ、明細書にはこのような構成としたことについて、特段の技術的意義に関する記載はない。

引用発明との相違点に係るこのような構成について、判

決は、何らかの格別の技術的意義を持つものではないとした上で、同様の構成が周知であること、また甲16の特に図面を詳細に検討すると、文章として明示的な記載はないが、同様の構成が示されていると認定できるとし、想到容易とした。

(1) 記載要件の判断誤り

ア 実施可能要件判断の誤り（事例④⑤）

④平成22年（行ケ）第10249号，平成22年（行ケ）第10250号（発明の名称：フルオロエーテル組成物，ルイス酸の存在下におけるその組成物分解抑制法）（2部）

無効2007-800138，無効2005-80139，

特願平10-532168，特許3183520

【この種の薬品に通常予想される保管・使用の方法においても、相当期間セボフルランの分解を防止（抑制）し得ることを当事者において容易に理解することができることとされた事例】

本願発明の概要：

本発明は、一般に、ルイス酸の存在下においても分解しない、安定した麻酔用フルオロエーテル組成物に関する。また、本発明は、ルイス酸の存在下におけるフルオロエーテルの分解抑制法についても開示する。

本願発明：

【請求項1（本件訂正発明1）】「麻酔薬組成物であって、一定量のセボフルラン；及び

206ppm以上、0.14%（重量／重量）未満の水を含むことを特徴とする、

前記麻酔薬組成物。」

【請求項4（本件訂正発明4）】「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって、該方法は、該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップを含むことを特徴とし、但し、該所定量の水が、得られる溶液中において206ppm以上、0.14%（重量／重量）未満である前記方法。」

判示事項：

訂正明細書の発明の詳細な説明には、ルイス酸によるセボフルランの分解を抑制する薬剤（ルイス酸抑制剤）のうち好適なものとして水を使用すること、セボフルランに添加する水の量が増加するに従ってよりセボフルランの分解を抑制し得ることが記載されている。そして、実施例2ないし7、とりわけ実施例4に係る記載では、セボフルランに添加する水の量が206ppm以上の場合にセボフルランの分解を抑制し得ることが記載されており、また、フルオロエーテル化合物としてセボフルランを選択し、ルイス酸抑制剤

として水を選択した場合には、添加される水の量は飽和レベルである0.14% w/w (重量/重量パーセント) を上限とする旨が記載されている。

もともとセボフルランは麻酔剤の成分として相当程度安定であるところ、水が一般にルイス酸(触媒)を失活させる化合物、すなわちルイス酸抑制剤として周知であることも考慮すれば、前記の206ppm以上0.14% w/w未満の含有率となるようセボフルランに水分を添加することで、通常想定される使用方法において、相当期間セボフルランの分解を防止(抑制)し得ることを当業者において容易に理解することができる。

所感：

ア 審決 審決は、「組成物の発明において……実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明に、当該組成物がその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要する」、「セボフルランを含有する麻酔薬組成物中の水の量を本件数値範囲(206ppm以上、0.14%(重量/重量)未満)とすることによって、セボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し、安定した麻酔薬組成物を実現するという所期の作用効果を奏するものと当業者が理解し得ると認めることはできない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「セボフルランは麻酔剤の成分として相当程度安定であるところ、水が一般にルイス酸(触媒)を失活させる化合物、すなわちルイス酸抑制剤として周知であること……をも考慮すれば、前記の206ppm以上0.14% w/w未満の含有率となるようセボフルランに水分を添加することで、……アンプル入り麻酔薬を一定の時間保管した後、アンプルを破って麻酔薬を使用するという通常想定される使用方法においても、あるいはその余のこの種の薬品に通常予想される保管・使用の方法においても、相当期間セボフルランの分解を防止(抑制)し得ることを当業者において容易に理解することができる」と判断した。

ウ 所感 本願明細書には、ルイス酸がセボフルランを分解する機構やこれを抑制する機構について一応の理論的な説明がされており、請求項で特定された数値に合致する実施例が記載され、それによればセボフルランを安定的に保管できると見ることができることから、その数値範囲の中で含有水分量を調整することにより、所期の作用効果を奏すると理解することができることとされた事例である。

⑤平成22年(行ケ)第10247号(発明の名称：電界放出デバイス用炭素膜)(4部)

不服2006-16055, 特願2000-510154, 特表2001-516127
[製造工程について、時間の上限のみが言及されているからといって、その工程が省略可能であり、その余の工

程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえないとされた事例]

本願発明の概要：

本発明は、フラットパネルディスプレイなどの電界放出デバイス一般に関し、特に平形カソードにおける効率的な電界放出材のための炭素放出膜に関する。

本願発明：

「【請求項1】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって、該炭素膜は電界の影響下で電子を放出し、該炭素膜は、 1578cm^{-1} ～ 1620cm^{-1} の範囲のUVラマンバンドを有し、該UVラマンバンドは 25cm^{-1} ～ 165cm^{-1} の半値全幅値(FWHM)を有する、電界放出デバイス。」

判示事項：

本願明細書には本願発明の製造工程が工程順に記載されているのであるから、当業者は、代表的な製造プロセスの全工程が一体として記載されていると理解するのが通常であると解され、製造工程について、時間の上限のみが言及されているからといって、その工程が省略可能であり、その余の工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。

プロセスのうち一部を取り出せば重複する条件があるとしても、本願発明とは膜構造や特性が異なるダイヤモンド膜に関する甲1刊行物によって、UVラマンバンドを特定して、電界放出デバイス特性を向上させた本願発明の記載要件判断における、一般的なダイヤモンド状炭素(DLC)膜の製造方法に関する技術水準を認定すること自体、誤りである。

所感：

ア 審決 審決は、「当業者は、種々の製造パラメータにおける適正な範囲やそれらの組み合わせ……についてさらに特定して、発明の詳細な説明……に記載された所望の特性を有する炭素膜を製造する方法を見つけ出さなくてはならない。しかも、製造パラメータの種類が多く、また、各製造パラメータにおける数値範囲も広範囲であることから、上記炭素膜を製造する方法を見つけ出すために、当業者が過度の試行錯誤を強いられる」、「発明の詳細な説明には、従来のダイヤモンド膜を含む一般の「炭素膜」を製造する方法が記載されているに過ぎず、請求項1に記載したUVラマンバンドに関する特性を有する特定の炭素膜を実施するための製造方法が、明確かつ十分に記載されているものとはいえない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願発明の製造工程が工程順に記載されているのであるから、当業者は、明細書の記載としては、代表的な製造プロセスの全工程が一体として

記載されていると理解するのが通常であると解される。そして、製造工程……について、時間の上限のみが言及されているからといって、その工程が省略可能であり、その余の……工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。」「本願明細書【0010】の製造工程中、……(ア)(イ)(エ)のみが必須の製造工程であるとした本件審決の……判断は、誤りである。」「たとえば、……プロセスのうち一部を取り出せば、本願明細書……に重複する条件があるとしても、本願発明とは膜構造や特性が異なるダイヤモンド膜に関する甲1刊行物によって、UVラマンバンドを特定して、電界放出デバイス特性を向上させた本願発明の記載要件判断における、一般的なダイヤモンド状炭素(DLC)膜の製造方法に関する技術水準を認定すること自体、誤りである。」「本願明細書……の条件範囲は、製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで、当業者は具体的な製造条件決定に際しては、技術常識を加味して決定すべきものである。」と判示した。

ウ 所感 本願発明は、従来のダイヤモンド状炭素膜と比べて優れた放出特性を有する炭素膜であるが、明細書の段落【0010】には、本願発明の炭素膜の製造方法について(ア)～(カ)の工程を経る例が記載され、そのうち(ウ)、(オ)、(カ)の工程については製造条件の上限値だけが特定されている。

判決は、条件の上限値が示されているだけであるとしても、製造方法として開示されている以上、当該工程が省略可能と解することはできず、すべての段階は必須であるとした。また各工程における条件が、明細書では広範に示されており、その組み合わせは多数に上るが、技術常識と、ある程度の実験を行うことにより、具体的な製造条件を特定することはでき、当業者が容易に実施できるとした事例である。

イ 明確性要件の判断誤り(事例⑥)

⑥平成22年(行ケ)第10331号(発明の名称:マッサージ機) (2部)

無効2009-800220, 特願2007-127073, 特許4176812

「[肘掛け部]の形状には種々のものが想定され得るのであって、その外延は当業者においても明確でない」とされた事例]

本願発明の概要:

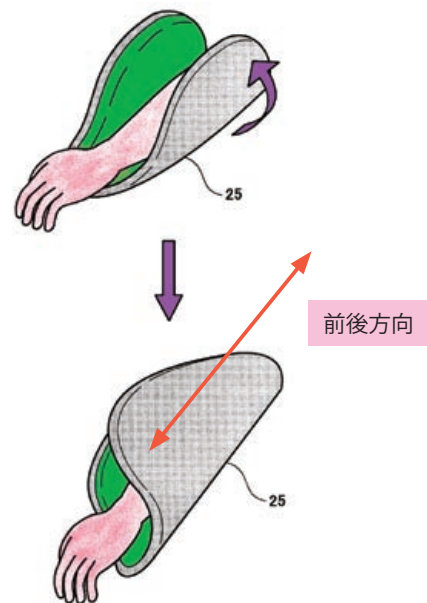
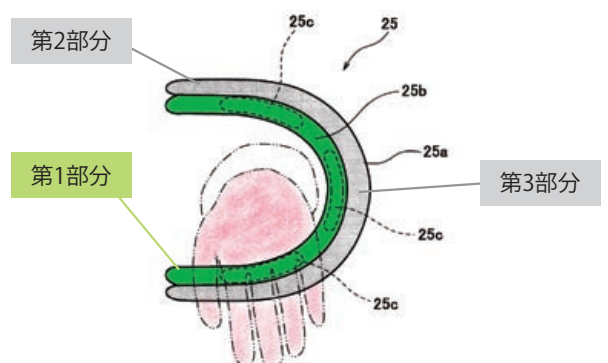
本発明は、被施療者の身体を施療するマッサージ機に関し、被施療者の胴体の側部並びに腰部及び大腿部の側部等、従来のマッサージ機では施療することができなかった身体部位を施療することができ、従来に比して施療することが可能な範囲を拡大させたマッサージ機を提供することを目的とする。

本願発明:

「【請求項1】被施療者が着座するための座部と、該座部に対して後傾可能に設けられて該被施療者の上半身を支持するための背凭れ部と、該背凭れ部の前方に設けられた左右の肘掛け部とを備え、

該肘掛け部は、手のひらを下方に向けた前腕のうち手のひらに連なる部分に対向する第1部分と手の甲に連なる部分に対向する第2部分と小指側に連なる部分に対向する第3部分とを具備すると共に該第3部分に対向する部分が前腕の長手方向に沿って開口して正面視で内側に開いたカバー部を有し、前記肘掛け部は更に、前記第1部分および前記第2部分のそれぞれに設けられて膨張・収縮する空気袋を有し、手のひらを下方に向けた前腕を前記第1部分に載せた状態で前記空気袋を膨張・収縮させることにより、前記手のひらに連なる部分および前記手の甲に連なる部分に押圧刺激を付与できるように構成され、

更に、前記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され、且つ、前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されていることを特徴とするマッサージ機。」



(本願発明) (全体図については事例②を参照)

判示事項：

『肘掛け部』への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うことができる」という作用効果を奏することができるのは、「第2部分」の長手方向（腕の長手方向）の長さ（寸法）が、「第3部分」の長手方向の長さ（寸法）よりも有意に短くすることによるものであることが明らかである。

請求項の構成は、「第2部分」の長手方向の長さとして「第3部分」の長手方向の長さとの間に差異を設けることしか特定しておらず、この差異を設ける「肘掛け部」の形状には種々のものが想定され得るのであって、その外延は当業者においても明確でないといわざるを得ない。本件発明1の特許請求の範囲中、「前記カバー部が有する少なくとも第2部分は板状部材により構成され、且つ、前記第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、前記第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されている」との構成は、明細書及び図面によっても明確でなく、当業者の技術常識を勘案しても明確でない。

所感：

ア 審決 審決は、「本件特許発明1～4においては、第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、第3部分の前後方向寸法よりも小さいことにより、カバー部への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行えるとの作用効果を奏すると理解できるから、寸法差としてはそのような技術的意義を有するものであれば良く、具体的な寸法差の特定が必要なものでもない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「（請求項に係る）構成は、「第2部分」の長手方向の長さとして「第3部分」の長手方向の長さとの間に差異を設けることしか特定しておらず、この差異を設ける「肘掛け部」の形状には種々のものが想定され得るのであって、その外延は当業者においても明確でない」、「肘掛け部」のうちの「第2部分」の手指側のみを先細りの形状とする場合には、「第2部分」の長手方向の長さが「第3部分」の長手方向の長さよりも短くなるものの、「肘掛け部」への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うことができる」との作用効果を奏することは困難であるし、また、「第2部分」の長手方向の長さとして「第3部分」の長手方向の長さとの間に僅かな差異しか設けない場合には、上記作用を奏することができない」、「本件発明1の特許請求の範囲……の構成は、明細書及び図面によっても明確でなく、当業者の技術常識を勘案しても明確でない」と判示した。

ウ 所感 「肘掛け部」の「カバー部」につき、請求項では、カバー部が有する第2部分は板状部材により構成され、且つ、第2部分における左右方向内側部分の前後方向寸法が、

第3部分の前後方向寸法よりも小さくなるように構成されていると特定されており、審決はこの構成について、「肘掛け部25」への前腕の出し入れや前腕の前後方向の位置調整を容易に行うことができるという作用効果があることを認定している。ただし明細書には上記作用効果に関する記載はなく、また当初明細書には図面のみで、肘掛け部のカバー部に関する長さ関係についての説明はない。

判決は、肘掛け部には様々な形態があること、第2部分と第3部分の前後方向の寸法が異なるとしても、有意な寸法差がないと上記作用効果を奏することはできず、単に差異があるというだけではその技術的意義が判然としないことなどから、特許請求の範囲の記載が明確でないとした。

(3) 審判共同請求違背（事例⑦）

⑦平成22年（行ケ）第10363号（発明の名称：チオキサン トン誘導体、およびカチオン光開始剤としてのそれらの 使用）（3部）

不服2010-13844，特願2003-571274，特表2005-530698

「共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては、単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して、総合的に判断すべきとされた事例」

本願発明の手続き概要：

平成15年2月26日 特許出願（PCT出願）

平成16年12月8日 手続補正指令（発明者AおよびBは出願人でもある）

平成16年12月21日 手続補正書（出願人にAおよびBを追加）

……

平成22年2月22日 拒絶査定（出願人サン・ケミカル・コーポレーション（外2名））

平成22年6月23日 審判請求書（審判請求人サン・ケミカル・コーポレーション）

平成22年7月9日 審決（本件審判の請求を却下する。）

判示事項：

審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないが、他方、共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において、共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては、単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して、総合的に判断すべきである。

共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に、代理人が、共有者全員から拒絶査定不服

審判請求について委任を受けているにもかかわらず、共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは、あえて不適法な審判請求をすることとなり、代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行うことは、通常考えられない。代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情がない限り、審判請求書の記載上、共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても、そのような審判請求書は、誤記に基づくものであると判断するのが合理的である。

所感：

ア 審決 審決は、「本件は、特許を受ける権利が……共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者……によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において、共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては、単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して、総合的に判断すべき」、「代理人が、共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず、共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは、あえて不適法な審判請求をすることとなり、そのような行為は、不自然かつ不合理である」、「審判請求書の記載上、共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても、そのような審判請求書は、誤記に基づくものであると判断するのが合理的」、「このような場合、審判長は、同法133条1項に基づき、原告らの代理人……に対して、相当の期間を定めてその補正をすべきことを命じなければならなかった」と判断した。

ウ 所感 特許を受ける権利を複数の者が共有している場合、一の結果で審決を確定する必要があるから、特許法では132条において、共有者全員が共同して審判を請求しなければならないと定めており、通常は審判請求書の請求人欄の記載により確認を行っている。

本件では、拒絶段階において出願人が複数であると認識されていたこと、出願人（審判請求人）は外国人のため代理人は特許管理人に当たり、包括的な代理権を有していることなども考慮した上で、本件における共有者の一部のみに

が請求人欄に記載された審判請求書は、誤記だと判断して補正指令をするべきであったとされた事例である。一昨年も同趣旨の判決がされており、今後は本判決を考慮して運用がされることになる。

第3 最高裁における上告棄却事例

(1) 概要

今期、医薬品の期間延長に関する審決が、知財高裁で取り消されたのを受け、最高裁に上告していた3件の事件について、上告棄却が言い渡された。

特許権の存続期間は出願から20年で終了するが、特例として、安全確保を目的とする薬事法等の規定により、特許発明を実施できない期間が生じた医薬品等に関する特許発明については、期間延長の出願をすることにより、一定期間の期間延長が認められる。この期間延長の出願を処理する部署は、特許庁のごく一部に集中しているため、大多数の審査官・審判官にはなじみが薄い制度と思われるので、まず、制度の運用に関するこれまでの基本的な考え方について説明する。

なお、本事例については、考え方に難解な面があり、理解しやすさを優先して説明するため、用語等に多少不正確な点が生じるが、ご容赦頂きたい。

ア 期間延長に関する審査関連条文

期間延長出願の審査に関連した特許法の条文は、次のようになっている。

第67条の三

審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許発明の実施に第67条第2項（存続期間の延長）の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

第68条の二

特許権の存続期間が延長された場合～の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第67条第2項～の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

イ これまでの基本的考え方

第67条の三第一号における「政令で定める処分」とは、医薬品の場合、薬事法における承認処分を意味しており、期間延長を出願する者は、薬事法による特定の承認処分を示し、当該処分によって特許発明の実施が可能になったと

して、期間延長の出願を行うことになる。審査官は、特許発明の実施に、当該処分が必要であったか否かを審査することになるが、出願を拒絶する典型的なケースは、薬事法における別の先行処分によって、当該特許発明の実施が可能になっていたケースである。この場合、先行処分によってすでに特許発明の実施が可能になっていたのであるから、その特許発明の実施に、期間延長出願で特定した承認処分（後行処分）を受けることが必要であったとは認められないということになるからである。

ところで、薬事法の承認処分とは、医薬に関する細かな事項まで対象としており、例えば、薬の成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果などのほか、名称にまで及んでいる。特許法で期間延長を認める処分の対象が、この事項すべてであるとすると、極端な場合、医薬品の名称を変更する処分を受けただけで、特例として設けられた特許権の期間延長が認められてしまうという、不合理なことが生じかねない。

そこで、安全確保を目的とする薬事法による承認処分の本質は、新薬の「有効成分」とその「効能・効果」に関してであり、特許法でいう政令で定める処分とは、これに関する処分を意味すると解した。このように解すると、延長された特許権の効力範囲を規定した第68条の二の規定とも整合し、適切な効力範囲で特許権が延長されていると考えることができるようになる。すなわち、薬事法の承認処分そのままであるとすると、延長された特許権は承認された医薬品そのものにしかおよびず、例えば錠剤について延長されたとしても、粉薬に関しては権利が延長されないということになり、不十分な権利となってしまう。ところが上記のように解すると、同条でいう「物」とは「有効成分」、「用途」とは「効能・効果」を意味することになり、医薬品の形状は延長された権利範囲に影響を及ぼさず、粉薬についても権利が延長されることになるので、不都合が生じない。

ウ 経緯

これまでは上記考え方にに基づき期間延長の審査を行ってきており、この運用は高裁でも支持されてきた。

ところが、知財高裁において、次の3件でこの考え方を否定する判決がされたため、特許庁が上告を行ったものである。何れの事件についても論点は同じで、判示内容も同じなので、③の事例に基づいて以下に説明する。

①平成21年（行ヒ）第324号（発明の名称：医薬）

不服2006-20940，延長登録2005-700093，特許3677156
高裁事件番号：平成20年（行ケ）第10458号

②平成21年（行ヒ）第325号（発明の名称：長期除放性マイクロカプセル）

不服2007-29494，延長登録2005-700082，特許2653255
高裁事件番号：平成20年（行ケ）第10459号

③平成21年（行ヒ）第326号（発明の名称：放出制御組成物）

不服2006-20937，延長登録2005-700090，特許3134187
高裁事件番号：平成20年（行ケ）第10460号

(2) 高裁判決

判示事項：

従来、専ら、先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点（特許法68条の2）から検討されてきた。

しかし審決の判断の当否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。特許法67条の3第1項1号は、『その特許発明の実施に……政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。』と、審査官（審判官）が、延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから、審査官（審判官）が、当該出願を拒絶するためには、①『政令で定める処分』を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと、又は、②『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為が『その特許発明の実施』に該当する行為に含まれないことを論証する必要がある。

本件先行処分の存在は、本件発明に係る特許権者にとって、本件発明の技術的範囲に含まれる医薬品について薬事法所定の承認を受けない限り、本件発明を実施することができなかつた法的状態の解消に対し、何らかの影響を及ぼすものとはいえない。本件先行処分の存在を理由として、本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないから、特許法67条の3第1項1号により拒絶すべきであると判断した点に誤りがある。

薬事法所定の承認が与えられた医薬品の『成分』、『分量』及び『構造』によって特定された『物』についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の『用途』によって特定された『物』についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である。特許法68条の2にいう『政令で定める処分の対象』となった『物』を『有効成分』であるとしてした審決の判断には、誤りがある。

(3) 最高裁判決

判示事項：

特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認（以下「後行処分」という。）に先行して、後行処分の対象となった医薬品（以下「後行医薬品」という。）と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品（以下「先行医薬品」という。）について同項に

よる製造販売の承認（以下「先行処分」という。）がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということではできないというべきである。

なぜならば、特許権の存続期間の延長制度は、特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ、後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上、上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより、上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。

そして、先行医薬品が、延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分により存続期間が延長され得た場合の特許権の効力の及ぶ範囲（特許法68条の2）をどのように解するかによって上記結論が左右されるものではない。

(4) 所感

本事例では、本件特許権について期間延長を求める根拠となった本件処分と、拒絶の理由となった先行処分の、それぞれ対象となる医薬品における有効成分と効能・効果に限ってみれば、両者は一致するものの、先行処分の対象となった医薬品は、本件特許権の範囲に含まれない関係にある。

知財高裁における原判決は、特許法の第67条の三と第68条の二を結びつけ、薬事法の処分理由を有効成分と効能・効果に特定して解釈することを否定し、先行処分の医薬品が本件特許権に含まれないから、禁止が解除されていたといえないとした。その上で、延長された特許権の範囲についても、承認が与えられた医薬品の『成分』だけでなく、『分量』、『構造』によっても限定されたとした。

これに対して最高裁は、先行処分の対象となった医薬品が本件特許権に含まれなければ、期間延長を拒絶する根拠にはならないということのみを示して、特許庁の上告を棄却した。先行処分の対象となった医薬品が、本件特許権に含まれるときはどう判断すべきか言及していないし、それ以外の、第67条の三と第68条の二の結びつき、あるいは期間延長された場合の特許権の効力範囲に関しても、判示していない。これらについては、今後、どのようにすべきか考えていく必要がある。

冒頭でも述べたが、今期の判決動向は、これまでと異なっており、特に査定不服に関する取消率が極めて低く、特許庁にとっては望ましい結果となっている。査定系については、特許庁の判断と知財高裁の判断がかなり近づいてきているということもできるが、さらに推移を見守りたい。

一方、当事者系の審決については、取消率が上昇傾向であり、特に特許庁において無効ではないとした、いわゆるY審決の取消率が大きいのが目立つ。過去に、Y審決の取消率が恒常的に高く、問題視されていた時期があったが、この状態に戻らないように注視していく必要がある。

医薬品等に関する特許権の期間延長出願については、最高裁判決により特許庁の従来の運用が維持できない状態となっているので、基本的な考え方について早急に見直しを図り、最高裁判決に整合する運用に修正する必要がある。