



® 平成 29 年 1 月 23 日 (月)

No. 14367 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カ年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》

審決取消請求事件

(二重鹼形成用テープまたは糸及びその製造方法－無効審判第五事件)

[上] (全2回)

－平成27年(行ケ)第10242号、平成28年9月20日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許第3277180号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る発明についての無効審判請求(無効2015-800103号)に対する不成立審決(以下「本件審決」という。))の取消訴訟である。争点は、進歩性、サポート要件、及び明確性である。

なお、本件特許の特許請求の範囲は請求項1ないし11からなるところ、以下に記載する請求項1に係る発明を「本件発明1」、本件発明1に係る明細書を「本件明細書」という。

【請求項1】 延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ



INTELLECTUAL PROPERTY LAW

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

TOKYO WTC HARAKENZO
40th Anniversary in 2016

会長 弁理士: 原 謙三

所長 弁理士: 福井 清

副所長 弁理士: 黒田 敏朗
副所長 弁理士: 今野 信二
副所長 弁理士: 藤田けんじろう
副所長 弁理士: 長谷川 和哉
特許部長 弁理士: 村上 尚
大阪法務部長 弁理士: 八谷 晃典
東京法務部長 弁理士: 石黒 泰隆
外信専門部長 弁理士: 岡部 雅彌
特別顧問 弁理士: 小池 隆彌
特別顧問 弁理士: 木下 晴

弁理士: 山口 充子
弁理士: 松村 一城
弁理士: 野山 孝
弁理士: 木村 佳宏
弁理士: 中尾 守男
弁理士: 須賀 孝
弁理士: 鶴田 健太郎
弁理士: 村橋 麻衣子
弁理士: 西山 泰生

弁理士: 山本 輝
弁理士: 髭 善彰
弁理士: 山崎 由貴
弁理士: 塩川 信和
弁理士: 川人 正典
弁理士: 青野 直樹
弁理士: 山下 広大
弁理士: 大崎 絵美
弁理士: 瀧岡 栄一郎

弁理士: 長尾 誠
弁理士: 鷺見 祥之
弁理士: 竹野 直之
弁理士: 五味多 千明
弁理士: 謝 博超
弁理士: 武田 憲学
弁理士: 芦田 文人
弁理士: 水間 章子
弁理士: 西田 佳子

弁理士: 五位野 修一
弁理士: 樋口 智夫
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧
中国弁理士: 王 彦慧

中国支店長: 孫 欧
韓国支店長: 張 軫 鉉
台湾支店長: 吉田 良子
タイ支店長: 鶴田 健太郎
インド支店長: 瀧岡 栄一郎
インド支店長: 川人 正典
大坂支店長: 武田 憲学
東京支店長: 山崎 由貴

東京本部 〒105-6121 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル21階
TEL (03)3433-5810(代表) FAX (03)3433-5281(代表) E-Mail: iplaw-tyk@harakenzo.com
大阪本部 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル
TEL (06)6351-4384(代表) FAX (06)6351-5664(代表) E-Mail: iplaw-osk@harakenzo.com
広島事務所 〒730-0032 広島市中区立町2-23 野村不動産広島ビル4階
TEL (082)545-3680(代表) FAX (082)243-4130(代表) E-Mail: iplaw-hsm@harakenzo.com

当事務所のホームページ <http://www.harakenzo.com> 最新のIP情報を掲載中(随時更新) <総勢約250名>

状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。」

判示事項

1 取消事由1 (無効理由1についての認定及び判断の誤り)について

1.1 取消事由1-1 (本件発明1の要旨認定の誤り)について

1.1.1 「二重脛形成用テープ」である本件発明1において、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂(以下「本件構成」という。)に係る合成樹脂が「延伸」することが「二重脛形成」に関係するのかわからないのか、いかなる形で関係するのかわかるといった点は、本件発明1の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。そうである以上、本件構成の技術的意義の理解に当たり本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されるというべきである。

これに対し、原告らは、本件審決ではリパーゼ事件判決にいう「特段の事情」に関する検討が脱落している、本件構成に係る特許請求の範囲の記載は、その技術的意義を一義的に明確に理解することができないというような事情はないなどと指摘して、本件審決における本件発明1の要旨認定の誤りを主張する。

しかし、本件審決がリパーゼ事件判決の判旨を踏まえて判断していることはその記載から明らかである。原告らの主張は採用し得ない。

1.1.2 本件明細書の記載に基づいて検討するに、本件発明1の課題、解決手段及び作用効果によれば、本件発明1は、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を脛に食い込ませて二重脛を形成する発明であり、本件構成はそのための「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂」と解するのが相当である。そうすると、本件審決における本件発明1の要旨認定は必ずしも適切ではないが、後記のとおり、この点は本件審決の結論の誤りをもたらすものではない。

1.2 取消事由1-2 (相違点の認定及び判断の誤り)について

1.2.1 本件審決の認定するところ、甲2(米国特許第4653483号公報。)には「3M社の仕様書番号1512-3(1981年8月)のポリエチレンフィルムで形成され、湾曲したテープ細帯32に、粘着剤がコーティングされている、二重脛形成用テープ細帯32。」という発明(以下「甲2発明」という。)が記載されている。また、本件発明1と甲2発明とを対比すると、両者は、「合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、二重脛形成用テープ」である点で一致し、合成樹脂について、本件発明1では「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」が、甲2発明では「3M社の仕様書番号1512-3(1981年8月)のポリエチレンフィルム」である点で相違する。

本件審決が甲2発明並びに本件発明1と甲2発明との一致点及び相違点につき上記のとおり認定したことについては、当事者間に争いが無い。

1.2.2 甲2の記載(図面を含む。)によれば、甲2発明の「テープ細帯32」は、延伸することなく、そのままの形状で皮膚に貼付され、貼付後もその形状が維持されることで、二重脛を形成するものと認められる。そうすると、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を脛に食い込ませて二重脛を形成するために「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」本件発明1の「合成樹脂」と、延伸することなく、そのままの形状で皮膚に貼付され、貼付後もその形状が維持されることで、二重脛を形成する甲2発明の「テープ細帯32」の素材として用いられる「3M社製の仕様書番号1512-3(1981年8月)のポリエチレンフィルム」とは、同一ではない。

すなわち、本件審決が認定した本件発明1と甲2発明の相違点は実質的な相違点ということが