



® 平成 29 年 10 月 16 日 (月)
No. 14549 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》

審決取消請求事件

(経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具
－第3次審決取消訴訟) [上] (全2回)

－平成28年(行ケ)第10160号、平成29年7月12日判決言渡－

事案の概要

本件は、発明の名称を「経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号に対する無効審判請求(無効2012-800073号)を不成立とした審決の第3次取消訴訟である。

第1次審決取消訴訟において、裁判所は、「審決の本件訂正発明と甲7発明との同一性判断には誤りがある。したがって、取消理由1(新規性の判断の誤り)は理由がある。」として、第1次審決(請求不成立)を取り消した。



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
河合 隆慶
中山 健一
坪内 伸
田中 達也
西尾 隆弘
朴 瑛哲
君塚 絵美
大島 かおり

塚中 哲雄
鈴木 治
村松 由布子
甲原 秀俊
高橋 林太郎
石川 雅章
真能 清志
阿部 拓郎
田中 睦美

澤田 達也
福尾 誠
寺嶋 勇太
太田 昌宏
福井 敏夫
永久保 宅哉
石井 裕充
井上 高雄
宮谷 昂佑

富田 和幸
齋藤 恭一
結城 仁美
吉澤 雄郎
酒匂 健吾
色部 暁義
藤本 一
辻 啓太
廣 昇

下地 健一
池田 浩
川原 敬祐
小松 靖之
柿沼 公二
田浦 弘達
鈴木 俊樹
塩川 未久
鈴木 裕貴

大倉 昭人
吉田 憲悟
岡野 大和
伊藤 怜愛
神 紘一郎
門田 尚也
内海 一成
橋本 大佑
Stephen Scott

栗野 晴夫
山口 雄輔
前田 勇人
片岡 憲一郎
坂本 晃太郎
加藤 正樹
市枝 信之
鈴木 麻菜美

所員178名うち弁理士63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/>

第2次審決取消訴訟において、裁判所は、「訂正事項3が特許請求の範囲の限縮に該当するとの審決の判断には誤りがある。」として、訂正を認めた上で請求不成立とした第2次審決を取り消した。

その後、特許庁において審理が再開され、被告は3回目及び4回目の訂正請求をした（この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。）。そして、特許庁は、本件訂正を認めた上で「本件審判の請求は、成り立たない。」との第3次審決（本件審決）をしたので、原告は本件審決の取り消しを求めて本件訴えを提起した。

判示事項

1 取消事由1（訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り）について

(1) 原告は、本件発明（本件訂正前の請求項1の発明）は、経皮吸収製剤（マイクロニードル）という物の発明であるから、訂正の前後を通じて、それが物としてどのような態様（構成）であるかが明確にされていなければならないのに、訂正事項5は、経皮吸収製剤の使用される目的や用途を規定するものでしかなく、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえないから、訂正事項5による訂正後の本件訂正発明（本件訂正後の請求項1の発明）は技術的に明確であるとはいえず、訂正事項5は特許請求の範囲の減縮には当たらない、と主張する。

訂正事項5は、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「…尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し、シート状支持体の片面に保持されると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、経皮吸収製剤」に訂正するものである。

ここで、「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は、経皮吸収製剤の使用態様を特定するものと解されるから、その直前に挿入された「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言も、前記文言と併せて経皮吸収製剤の使用態様を特定するものと解することが可能である。

ところで、本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから、本件訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり、「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様が、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。

しかしながら、「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によっても、シート状支持体の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得ることは自明であるし、かかる使用態様によるか否かによって、経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。

したがって、上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様は、必ずしも、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえず、訂正事項5によって限定される「シート状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も、「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない（なお、「シート状支持体の片面に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわざるを得ないから、本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとして理解することも困難である。）。

そうすると、訂正事項5による訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、技術的に明確であるとはいえないから、訂正事項5は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。

なお、仮に、「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮吸収製剤の使用態様を特