



® 平成 30 年 2 月 26 日 (月)

No. 14635 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

(発明の名称を「エチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群
及びその用途」とする特許の無効審判の審決取消訴訟) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10029号、平成29年12月26日判決言渡—

事案の概要

本件は、無効2016-800013号事件として特許庁に係属した事案の審決に対する審決取消判決である。

争点は、①新規性の有無、②進歩性の有無、③実施可能要件違反の有無、④サポート要件違反の有無、⑤明確性要件の有無である。

特許庁は、いずれの無効理由の主張も理由がないとして、特許無効審判の請求は成り立たないとしたのに対し、裁判所は、①新規性及び⑤明確性の要件については審決の判断に誤りはないとしたものの、②進歩性、③実施可能要件、④サポート要件については、無効理由を認容して、審決を取り消した。本



特許検索競技大会 2016
団体の部：2連覇達成！
個人の部：最優秀賞 受賞



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックリアルティ開発メント株式会社

お問合せ先 IP 事業本部 矢野 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980

件判決の判決書は、審決の要点もかなり詳しく記載しているため、裁判所の判断と対比して読むと、事実認定と判断の違いが良く分かる。

上記のうち、「③実施可能要件」の問題で裁判所が判断したのは、本件特許の明細書の記載が、経済産業省令（特許法施行規則24条の2）の規定に適合するか否かである。この判断の違いが、「②進歩性」と「④サポート要件」の判断にも影響を及ぼして、審決とは異なる結論となった。

特許法36条4項1号の委任省令規定である特許法施行規則24条の2の規定の適否について裁判所が示した事案はそれほど多くなく（筆者の知る限りでは、知財高判平成21年7月29日・判タ1325号228頁「スロットマシン事件」無効審決取消請求事件、知財高判平成24年3月14日・判時2158号106頁「軸受装置事件」拒絶審決取消請求事件などがある）、参考になると思われるため、ここに紹介する次第である。

特許法36条4項1号と特許法施行規則24条の2の規定は、次のとおりである。

特許法36条4項

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

・・・

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

経済産業省令・特許法施行規則24条の2

特許法36条4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

なお、特許法36条4項1号と特許法施行規則24条の2との関係について、特許庁編「工業所有権逐条解説」は、次のように説明している。

「四項は発明の詳細な説明の記載要領を規定したものである。一条の説明において述べたように、特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。その意味で本項はきわめて重要な規定である。本項は、平成一四年の一部改正までは、発明の詳細な説明の記載要領のうち、特許出願に係る発明についての記載要領のみを規定しており、一号及び二号という構成を採っていなかったが、同改正により先行技術文献情報の開示についても規定することとされ、一号及び二号に列举する構成とされた。

一号に相当する内容として、平成六年の一部改正前は、発明の詳細な説明においては、①発明の目的、構成及び効果の記載を通じて発明の技術上の意義が理解され、②当業者が容易にその実施をすることができるような記載を求めていた。同改正後は、前者については、経済産業省令で定めるとし、施規二四条の二において「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載する」旨規定するとともに、後者については本項において、当業者がその実施をすることができるような記載とすべきことを規定し、従来と同様に発明の詳細な説明が有する機能を担保した。」

判決要旨

[1] 委任省令違反（取消事由3）について