



® 平成 30 年 11 月 12 日 (月)

No. 14812 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

(染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品-「攪拌羽」の寸法を追記する補正について
新規事項追加とした判断の妥当性) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10216号、平成30年8月22日判決言渡—

事案の概要

本件は、発明の名称を「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」とする特許出願の拒絶査定に対する審判請求(不服2016-7849号)について、補正却下の決定と共に明確性要件及び実施可能要件違反を理由に請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①補正(「攪拌羽」について、当初明細書等に記載のない寸法を追加することを含む)における新規事項の追加の有無、②明確性要件違反の有無、③実施可能要件違反の有無である。

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
パートナ
弁理士 *村田 雄祐
パートナ
弁理士 青木 武司
パートナ
弁理士 *真家 大樹
パートナ
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

送務博主 村上 雄一

弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

オペレーティングパートナ
弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝親夫
弁理士 月成 俊介
弁理士 吉田 浩久
弁理士 岩井 広
弁理士 中田 洋二

【通信】

弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平

【法務】

弁護士(顧問) 横井 康真

中国弁理士 張 嵩
米 国 特 許 弁 理 士 (顧 問) クレア ツオッパ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

事件の骨組

1 本件の経緯

平成23年2月28日 特許出願 (特願2011-42737号)

平成27年10月29日 拒絶理由通知 (3回目・最後-明確性要件・実施可能要件・サポート要件違反、進歩性欠如)

明確性についての指摘事項 (1):『請求項1には、「常温で液状である油性成分」なる記載がなされているが、「常温」とはいかなる温度が相当するのか、当該請求項における記載からは直ちに把握できないため、油性成分にはどのようなものまでが含まれ、どのようなものから含まれないことになるのか、その範囲が明確でない。なお、本願明細書の発明の詳細な説明にも「常温」が何℃であるのか何らその定義はない。(以下、略)』

同 (4):『請求項1には、(中略) 攪拌羽の「左右方向の幅」がどの程度であるのか、何ら規定されていない。(中略) 支軸と羽との間隔(隙間)は、泡の形成(維持)を相当に左右するものであることは当業者の技術常識である。してみると、「攪拌直後の泡(a)の体積に対する攪拌後40分経過時の泡(b)の体積の比率 b/a が0.7~1の範囲内」となるための、攪拌羽の「左右方向の幅」の条件が不明であるというべきである。』

平成28年2月2日 意見書、手続補正書(審判請求時の補正(後記)と同じ内容)

平成28年2月16日 補正の却下の決定(新規事項の追加)、拒絶査定

補正却下の理由:『補正前の請求項1における「常温で液状である油性成分」との記載が、「高級アルコール及びシリコン類を含む、常温(25℃)で液状である油性成分」との記載へと変更されたが、本願明細書の発明の詳細な説明には「常温」が25℃であることの定義や説明は全くない。(中略)「常温」は常に25℃であって、他の温度を意味することはないという技術常識の存在は何ら見出せない。(中略)したがって、この補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではない。』

(「攪拌羽」の寸法を追記する補正についての言及はなし)

平成28年5月30日 審判請求(不服2016-7849号)、手続補正書(本件補正)

手続補正の内容:請求項1について、「常温」を「常温(25℃)」とすること、攪拌羽について「(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。)」と追記することを含む、下記の補正後請求項1とする補正等。

平成28年6月16日 前置報告書

前置報告書の概要:(以下に引用のように、前記補正の却下の決定における判断を維持)

『(前略)当初明細書に記載された「常温で液状である油性成分」に係る「常温」が、「25℃」だけを意味していたと解することはできない。』

(「攪拌羽」の寸法を追記する補正についての言及はなし)

平成29年5月12日 上申書(前置報告書に対する上申)

上申書の概要:「常温」を「常温(25℃)」とする補正を撤回し、「常温で液状である油性成分」を、出願当初明細書の段落[0041]~[0047]に液状の油性成分として例示されているものに限定する新たな補正案を提示。

平成29年10月11日 審決(本件審判の請求は、成り立たない。(平成28年5月30日付けの手続補正を却下する補正却下の決定を含む))

2 本件補正による請求項1の記載の補正(下線部が補正部分)

【請求項1】

「アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共に、