



® 平成 30 年 11 月 19 日 (月)
No. 14817 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

(「眼科用清涼組成物」事件 (二次判決) - 明細書中の明確性要件違反の原因とされた記載を削除する訂正により、明確性要件違反が解消した事例。) [上] (全2回)

—平成29年 (行ケ) 第10210号、平成30年9月6日判決言渡 (鶴岡裁判長) —
＜一次判決は、平成28年 (行ケ) 第10005号、平成29年1月18日判決言渡 (設楽裁判長) ＞

【事案の概要、考察、関連裁判例の紹介等】

1. 事案の概要

一次判決においては、本事案は、訂正前の「…平均分子量が0.5万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を0.001～10w/v%含有する…眼科用清涼組成物」という発明について、クレーム文言中の「平均分子量」という文言が、「重量平均分子量」・「粘度平均分子量」の何れを意味するかが明確であるか否かが争点であった。(後述するとおり、数値限定の単位が不明確であるか否かが争点となった裁判例

M&M[®]
MIYOSHI & MIYOSHI

三好内外国特許事務所

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

東京 虎ノ門

京都

所員数

約200名

在籍弁理士

51名

www.miyoshipat.co.jp

会長 弁理士 三好 秀和
副会長 知的財産フロンティア研究所 所長
弁理士 高橋 俊一
所長 兼 CEO
弁理士 伊藤 正和
副所長 兼 COO
弁理士 高松 俊雄
副所長
弁理士 豊岡 静男
知的財産戦略研究所 理事長
弁理士 澤井 敬史
グローバル知的財産センター センター長
弁理士 原 裕子
所長代理
弁理士 廣瀬 文雄

弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森 太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
弁理士 大淵 一志
特別相談役
弁理士 寺山 啓進
弁理士 桜井 隆
弁理士 須永 浩子
弁理士 木村 達哉

弁理士 細川 覚
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
弁理士 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 加藤 澄恵
弁理士 高島 信彦
弁理士 埴内 茂晴
弁理士 安藤 直行
弁理士 洞井 美穂
弁理士 望月 重樹

弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士
弁理士 魚路恵里子
弁理士 加藤 浩二
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 山下勝広
弁理士 安立 卓司
弁理士 安原 二良
弁理士 洗 理恵
弁理士 山中 裕子
弁理士 橋元 成央
弁理士 厚木 薫
弁理士 中村 富代

顧問

弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 奥山 雄毅

顧問

法学博士 パバット・ヴィニット

知的財産戦略研究所 所長

顧問

弁理士 棚橋 祐治

は、多数存在する。)

本件特許明細書中の一般的説明及び実施例は、「重量平均分子量」で統一されていたが、既存商品の紹介において、生化学工業株式会社の商品は平均分子量が「重量平均分子量」で約1万、約2万、約4万等紹介されていたのに対し、マルハ株式会社の商品の平均分子量は「粘度平均分子量」で約0.7万等と紹介されていたため、一次判決は明確性要件違反と判断した。

そこで、特許権者(ロート製薬)は、差戻後の特許庁における無効審判手続きにおいて、マルハ株式会社の商品の平均分子量が「粘度平均分子量」で約0.7万等と紹介されている記載を削除するとともに、クレーム中の「平均分子量が0.5万～4万」を「平均分子量が2万～4万」と訂正する訂正請求を行った。二次判決は、(被告の主張に依る形で、)かかる訂正が実質上特許請求の範囲を変更したものであるということとはできないと判断し、また、「本件訂正明細書には、マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの記載は…ない」として、明確性要件を充足すると判断した。

2. 明細書中の矛盾記載の削除による明確性要件違反を解消することの是非と問題意識

(1) 『訂正要件①～「変更」「拡張」の有無』という観点からの考察

補正・訂正には遡及効がある以上(訂正については特許法128条)、本件明細書は出願時からマルハ株式会社の商品について記載されていなかったとみなされ、出願当初から「平均分子量」は明細書全体に亘り「重量平均分子量」として説明されていたとみなされることとなり、明確性要件を充足すると判断されたことは形式論としては首肯できる。

ただし、かかる形式論を貫徹して考察すると、例えば、実施例・比較例中の矛盾を理由にサポート要件違反となった事案において、問題とされた矛盾する実施例・比較例を削除する訂正をすればサポート要件違反が解消されることになるとも思われるが、それでよいのかという問題意識が有り得るところである。

前提問題である訂正要件について、二次判決(本判決)は、「マルハ株式会社製の製品に関する記載を削除する本件訂正により明確性要件の充足を認めるのは特許請求の範囲を実質的に変更するに等しく妥当性を欠く」という被告(無効審判請求人)の主張に対し、「実質上特許請求の範囲を変更したものである」とはできず、被告の主張は採用できない。」と判示している。

この点、東京高判平成14年(行ケ)第539号「人工乳首」事件に照らせば、クレーム解釈に影響し、発明の拡張となる場合は、発明の詳細な説明の補正・訂正は許されないが、明確性要件違反又はサポート要件違反の発明と各違反が解消された発明とを比較しても、発明が拡張された訳ではないと考えれば、新規事項追加として補正・訂正要件違反の問題とはならないとも考えられる。

しかしながら、本事案と類似の事案として、複数の測定方法が存在するパラメータ発明の侵害場面を想定すると、議論は更に複雑である。例えば、明細書中の開示からパラメータの測定方法が複数理解できる場合に、一つの測定方法を説明する記載を削除すると、明確性要件違反の問題が解消され、且つ、発明の技術的範囲としても残された測定方法によりパラメータが測定される発明として確定するのであるか? 仮にそのように考えると、「数値限定された特許請求の範囲について『従来より知られた方法』により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、…特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならない」とされているところ(例えば、東京地裁平成14年(ワ)第4251号「マルチトール含蜜結晶」事件等)、上記の削除が許されるのであれば、削除以前は両方の測定方法の測定結果が数値範囲に属しなければ充足とならなかったのが、削除以後は残された測定方法の測定結果が数値範囲に属すれば充足となることとなる以上、発明の技術的範囲が拡張