



® 平成31年 4 月 22 日 (月)

No. 14917 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

「回転数適応型の動吸振器を備えた力伝達装置」事件－クレーム中に課題を解決できない構成も含まれているとして、サポート要件が否定された事例) [上] (全2回)

－平成29年(行ケ)第10200号、平成31年2月18日判決言渡(鶴岡裁判長)－

【判決要旨(サポート要件)】

本件明細書の発明の詳細な説明には、…同じ設計の動吸振器であれば、回転する油質量体の下では、次数値が低くオフセットされるから、その抑制次数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが、遠心力に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示され、この記載の対応する限度では、当業者は、本件発明の課題…を解決できるものと認識できる…。

しかし、…特許請求の範囲には、次数オフセット q_F についての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく、…任意に設定された次数オフセット q_F だけ高い次数値への次数オフセットをする場合も含まれ

鈴榮特許綜合事務所
SUZUYE & SUZUYE〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階
電 話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

所 長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)
副所長 ※弁理士 野河 信久(電子・通信)
理 事 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析)
常務顧問 ※弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)
顧 問 弁理士 鶴岡 健(生命工学)
※弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)
※弁理士 矢野ひろみ(海外商標)
※弁理士 清水千恵子(海外商標)
※弁理士 石川 真一(機械・バイオ・医療機器)
弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)
弁理士 佐藤明日香(電気・通信)

所長代行 ※弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争)
副所長 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)
理 事 弁理士 森川 元嗣(機械)
常務顧問 弁理士 河野 直樹(化学)
※弁理士 金子 早苗(化学)
弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)
弁理士 中島 千尋(機械・制御)
※弁理士 宮田 良子(電気・電子)
※弁理士 朝倉 傑(電子・通信)
※弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)
弁理士 井上 高広(電子・半導体)

所長代行 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)
□弁理士 金子 博人(知的財産法務)
理 事 弁理士 矢頭 尚之(電子・通信)
弁理士 井関 守三(電子・通信)
常務顧問 △※弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁理士)
※弁理士 永島 建治(機械)
弁理士 片岡 耕作(機械・制御)
弁理士 堂前 俊介(電気・電子)
弁理士 鷹巣 明彦(情報・通信・医療機器)
※弁理士 角田さやか(機械)

○米国外特許エージェント(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁理士 □顧問弁理士

[顧問法律事務所] 弁理士法人 内田・鮫島法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

るというべきであるが、このような任意に設定した次数オフセット q_F をとった場合については、本件明細書の記載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえない。

【特許請求の範囲、本判決の概要、関連裁判例の紹介】

1. 特許請求の範囲 (【請求項1】)

「【請求項1】 駆動装置と被駆動装置との間で出力伝達するための力伝達装置 (1) であって、少なくとも1つの入力体 (E) と、出力体 (A) と、少なくとも部分的に運転媒体である油で充填可能な室内に配置された振動減衰装置 (3、4) とが設けられており、該振動減衰装置 (3、4) が、回転数適応型の動吸振器 (5) に連結されている形式のものにおいて、回転数適応型の動吸振器 (5) が、油影響に関連して、駆動装置の励振の次数 q よりも所定の次数オフセット値 q_F だけ大きい有効次数 q_{eff} に設計されていることを特徴とする、駆動装置と被駆動装置との間で出力伝達するための力伝達装置。」

2. 本判決の概要 (サポート要件)

(1) 本判決は、サポート要件の判断基準として、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断する」とした。

この判断基準は、裁判例として確立しており、異論のないところであろう (知財高判平成23年 (行ケ) 第10147号「ピオグリタゾン」事件等)。

(2) 続いて、本判決は、上記判断基準へのあてはめとして、課題を発明の詳細な説明中の段落【0009】と同様に把握した上で、以下のとおり判示してサポート要件違反とした。

(判旨抜粋)

「…本件発明1の特許請求の範囲には、『所定の次数オフセット q_F 』について、『油影響に関連して』設定されるものであることのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから、『回転数適応型の動吸振器 (5) が、油影響に関連して、駆動装置の励振の次数 q よりも所定の次数オフセット値 q_F だけ大きい有効次数 q_{eff} に設計されている』とは、『油影響』を受ける状況下においては、動吸振器の次数が低下することから、任意の値の次数オフセットにより、動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意味に解される。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、① 図3に関連する【0038】、【0039】の記載から、同じ設計の動吸振器であれば、回転する油質量体の下では、次数値が低くオフセットされるから、その抑制次数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが、遠心力に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示され、この記載の対応する限度では、当業者は、本件発明の課題 (上記1 (3) ウ) を解決できるものと認識できるといえる。

しかし、上記のとおり、特許請求の範囲には、次数オフセット q_F についての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく、② 本件明細書【0043】のとおり、任意に設定された次数オフセット q_F だけ高い次数値への次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが、このような任意に設定した次数オフセット q_F をとった場合については、本件明細書の記載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえない。

そうすると、本件発明1は、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえないから、サポート要件に適合するとはいえない。」

なお、「上記1 (3) ウ」は、「本件発明の課題は、上記アの形式の力伝達装置、特にハイドロダイナミック式の構成要素と、回転数適応型の動吸振器を備えた少なくとも1つの振動減衰装置とを備