

2010年6-7月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2010年6-7月のpick up 判例 日本の知財判例5件、CAFC判決2件。

このうち、注目すべき裁判例は、

知財高裁 平成21(行ケ)10238 (Keyword: 進歩性、実験データ参酌の基準)

知財高裁 平成21(行ケ)10304 (Keyword: 訂正要件、実施可能要件、サポート要件)

日本

平成22年6月23日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10312 審決維持

概要: 本件は、原告が所有する発明の名称を「エアバッグ用ガス発生器及びエアバッグ装置」とする特許第2989788号について、無効審決の取消を求めた事案である。無効審判においては、引用発明および周知技術に基づいて、当業者が容易に想到できたとしたが、裁判所においても、当該審決に誤りはないとし、原告の主張を退けた。また、原告側は、周知技術を引用発明に適用することは、阻害要因があるばかりではなく、動機付けもないとの主張を展開したが、いずれも認められなかった。

平成22年6月23日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10266 審決維持

概要: 本件は、原告が特許権者で発明の名称を「ワンコーティングまたはスリーコーティング層にインク顔料を塗布してコーティング層を形成した器具およびその形成方法」とする特許第4094016号(請求項の数10)の全請求項について、被告が無効審判請求をしたところ、特許庁が訂正後の請求項1ないし6及び8ないし10については無効の請求を認容し、請求項7について請求不成立の審決をしたことから、原告が無効とされた部分の取消しを求めた事案である。原告は、相違点についての判断の誤り、訂正発明についての判断の誤り、及び審判請求人の主張に対する判断の誤りを主張したが、いずれも認められなかった。

平成22年7月15日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10238 審決取消

概要: 発明の名称を「日焼け止め組成物」とする発明について、引用例及び周知技術に基づき容易に発明し得たものであるため特許を受けられないとした拒絶審決が取り消された事件である。被告(特許庁長官)は、審決の理由として、本願発明の組成物にUVB日焼け止め活性種として含有される2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸は既知の代表的なUV-Bフィルターであって容易に選択されること、本願明細書には該化合物を選択することによる格別の効果について記載されていないこと、及び審判請求理由書に実験結果として記載された本願発明の効果は本願明細書に記載されていないため参酌できないこと、を主張した。それに対し裁判所は、

本願当初明細書には本願発明が従来品に比べて格別の効果があることが明記されているわけではないが、当業者は、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができるから、進歩性の判断の前提として出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許される、と判示し、審決を取り消した。(詳細な検討P5～)

平成 22 年 7 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10343 審決維持

概要:原告が、名称を「リチウム電池用高電圧挿入化合物」とする発明につき特許出願(本願)をしたところ、特許請求の範囲の変更等を内容とする補正(第1次補正)をするも拒絶査定を受けたので、不服審判請求をし、その中でさらに特許請求の範囲の変更を内容とする補正(第2次補正)をしたが、特許庁が第2次補正を却下した上、請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。原告は、引用発明の認定を誤っていることを主張したが、裁判所は特許出願の請求項に記載された、「Li/Li+ に対する」「電位」については、リチウム挿入化合物が有する本来的な電気化学的性質である「平衡電位」や、リチウム挿入化合物が電池電極として使用される状態での「放電電圧」や「充電電圧」など、複数の電位(電圧)が包含されうるものであって、必ずしも一義的でなく、正確な定義ないし測定法の詳細は、本願明細書の記載によっても明らかでない、と判示して、原告の主張を退けた。

平成 22 年 7 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10304 審決取消

概要:本件は、原告が発明の名称を「光沢黒色系の包装用容器」とする特許について、無効審決の取消しを求めた事案である。裁判所は、訂正前発明では、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値はシート層(外層シートは含まない)を規定することが明らかであるのに対し、訂正事項(2)は、これらの各数値の規定する対象を外層シートを含む多層シートへと変更するものであるから、原告の行った訂正は訂正要件を充足せず、原告の主張する取消事由は一部理由がないと判示した。しかしながら、裁判所は、請求項を削除する訂正事項(1)を含む本件訂正を全体として認めないとする審決には誤りがあるとして、審決を取り消した。(詳細な検討P9～)



ADAMS RESPIRATORY THERAPEUTICS, INC. et al., v. PERRIGO
COMPANY, L. PERRIGO COMPANY et al. 2010-1246 (2010.08.05)

「Key Word: 数値範囲、均等」

ANDA 訴訟において、クレーム 34 の均等侵害が争われた。

24. A modified release product having two portions, wherein a first portion comprises a first quantity of guaifenesin in an immediate release form [*7] which becomes fully bioavailable in the subject's stomach and a second portion comprises a second quantity of guaifenesin in a sustained release form wherein the ratio of said first quantity to said second quantity provides a *Cmax* in a human subject *equivalent* to the *Cmax* obtained when the first of three doses of a standard immediate release formulation having one third the amount of guaifenesin is dosed every four hours over a 12 hour period and wherein said product also provides therapeutically effective bioavailability for at least twelve hours after a single dose in a human subject according to serum analysis.

34. The modified release product of claim 26 [which claims the modified release product of claim 24 wherein the total quantity of guaifenesin is 600 mg] wherein the *Cmax* of said product is at least 1000 ng/mL and said product has an *AUCinf* of at least 3500 hr*ng/mL.

クレーム 34 の「guaifenesin の AUC (area under curve) が少なくとも (at least) 3500hr*ng/mL」という文言に対し、被告製品は AUC が最大で 3493.38 であった。

この点につき、被告は「少なくとも」は最小値を意味しており、「約」もついていないのであるから、3500 が下限であり、それ以下は権利に含まれないと主張した。

しかしながら、CAFC は「クレームに数値範囲の限定があるからといって均等の適用がないわけではない。」と従前の判決 (*Philips, 505 F.3d at 1378, Abbott, 287 F.3d at 1107-08, Jeneric/Pentron, Inc. v. Dillon Co., 205 F.3d 1377, 1383*) を引用し、このことは「少なくとも」の場合も同様であり、均等が適用されるか否かは、対象製品の数値とクレームの数値範囲とで実質的に差があるかで判断すべきであると判示した。その上で、3493.38 は 3500 と実質的に差はないので均等により侵害と判断した。

結論: 原審破棄差し戻し

<コメント>

数値限定発明でも実質的に差がなければ均等の適用が認められる。

SUN PHARMACEUTICAL v. ELI LILLY
2010-1105 (2010.7.28)

「Key Word: 非自明型二重特許」

ANDA 訴訟において、本件特許クレームの非自明型二重特許による無効が争われた。

本件特許クレームはある化合物を癌の治療に用いる方法に関し、同特許権者の先願の化合物特許の明細書中に同化合物の用途として抗癌効果が一行記載として記載されていた。CAFC は、本件特許クレームを先願のクレーム及び明細書と対比すると、両者は「patentably distinct」とは言えないので本件特許は非自明型二重特許により無効と判断された。なお、特許権者は対比すべき先願の明細書は最初の出願（先願特許は一部継続出願に基づくもので抗癌作用の記載は一部継続出願の際に加えられた）の明細書であり、そこには抗癌作用のことは記載されていないので無効ではないと主張したが、対比すべきは先願特許の明細書であるので非自明型二重特許に該当すると判断された。

結論：原審維持

<コメント>

新規化合物について特定の用途に関する発明を別途出願する予定がある場合は、その用途はたとえ一行記載であっても化合物特許の明細書には記載すべきではないと考えられる。

平成 22 年 7 月 15 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10238 担当:堺

Keyword: 進歩性、実験データ参酌の基準

手続の経緯

平成 11 年 7 月 29 日 国際出願(優先権主張:平成 10 年 7 月 30 日, 米国)
平成 17 年 5 月 9 日 手続補正
平成 18 年 11 月 15 日 拒絶査定
平成 19 年 2 月 19 日 拒絶査定不服審判請求(不服 2007 - 5283 号事件)
平成 21 年 3 月 31 日 棄却審決

補正後の請求項 1

【請求項 1】

日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって:

- a) 安全で且つ有効な量の、UVA を吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種;
 - b) 安全で且つ有効な量の安定剤であって、次式、【化 1】(略)を有し、式中、R1 及び R1' は独立にパラ位又はメタ位にあり、独立に水素原子、又は直鎖もしくは分枝鎖の C1 ~ C8 のアルキル基、R2 は直鎖又は分枝鎖の C2 ~ C12 のアルキル基; 及び R3 は水素原子又は CN 基である前記安定剤;
 - c) 0.1 ~ 4 重量%の、2 - フェニル - ベンズイミダゾール - 5 - スルホン酸である UVB 日焼け止め剤活性種; 及び
 - d) 皮膚への適用に好適なキャリア;
- を含み、前記 UVA を吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が 0.8 未満で、前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。

審決の理由(下線は当所による)

審決の判断の概要は、以下のとおりである。

(1) 審決は、本願発明と、特開平 9 - 175974 号公報(甲 1。以下「引用例 A」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。

ア 一致点

「日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって:

- a) 安全で且つ有効な量の、UVA を吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種;
- b) 安全で且つ有効な量の - シアノ - , - ジフェニルアクリレート安定剤; 及び
- d) 皮膚への適用に好適なキャリア;

を含み、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤の量が1%以上の場合には、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が0.8未満で、前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物』である点」(審決書4頁8行～17行)

イ 相違点

「本願発明は『0.1～4重量%の2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種を含む』のに対し、引用発明は『任意に通常のUV-Bフィルターを含む』とされている点」(審決書4頁17行～20行)

(2) 審決は、特許法29条2項の発明の容易性について次のとおり判断した。

ア 本願の優先権主張の日の前において、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」が代表的な「UV-Bフィルター」(UV-B吸収剤)の1つであって、既にそれを含む商品が販売され、他の公知のUV吸収剤と併用されることは、周知である。そうすると、引用例Aの「任意に少なくとも1種の通常のUV-Bフィルターを…含む」なる記載及び「UV-B線の濾波に使われる材料に関してはその選択に全く制限がない」なる記載に従って、「代表的なUV-Bフィルター」成分の中から「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選定することは容易である。

イ そして、その際の配合量として、引用例Aには「UV-Bフィルターが約1～約12%の量で存在する」と記載されているので、かかる範囲と重複する「約0.1～4重量%」と特定することも当業者が適宜なし得る。

ウ 本願明細書には実施例として化粧品の製造例が記載されているにすぎず、本願発明の効果については一般的な記載にとどまり、客観性のある具体的な数値データをもって記載されているものではない。また、特に「UV-Bフィルター」を「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」に特定することによる効果については、何ら具体的に記載されていない。よって、本願明細書の記載からは、格別予想外の効果が奏されたものとする事はできない。

なお、平成19年3月19日付けの審判請求理由補充書において【参考資料1】として記載された本願発明(請求項1の組成物)のSPF又はPPDに関する効果については、本願明細書には「UV-Bフィルター」を「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」に特定することによる効果が何ら具体的に記載されていないので、参酌することができない。仮にこれを参酌したとしても、SPF又はPPD値自体がUV線に対する効果の指標であるから、UV-Bフィルターとして代表的な成分の中から「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選定する際に当然その値を確認しつつ選定をするものと理解されるので、そのようなSPF又はPPDに関する効果をもって、当業者が予期し得ない格別予想外のものであるとすることはできない(審決書4頁23行～6頁10行)。

裁判所の判断(下線は当所による)

裁判所は、(1)本願発明の容易想到性の判断に当たり、本願当初明細書には、「UV-Bフィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解できるから、本件においては、本願発明の効果の内容につ

いて、審判手続において原告から提出された、審判請求理由補充書における本件〔参考資料1〕実験の結果を参酌することが許される場合であると判断すべきであり、したがって、これに反して、審決が、同実験結果を参酌すべきでないとした判断には誤りがあり、また、(2)本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることができなかつたというべきであるから、審決が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとはいえず、引用発明から容易に発明をすることができたとした点に誤りがあると判断した。

まず裁判所は、審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした判断の誤りについて、次のように進歩性の考え方を判示した。

ところで、特許法29条2項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、「発明の効果」について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。

また、出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。

他方、進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。

裁判所は、上記観点から本件について検討し、次のように判断した。

本願当初明細書(甲3、段落〔0011〕)には、本願発明の作用効果について、「本発明の組成物は、UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種、すでに定義された安定剤、UVB日焼け止め剤活性種、及びキャリアを含み、実質的にはベンジリデンカンファー誘導体を含まない

組成物であるが、現在、驚くべきことに、本組成物が優れた安定性(特に光安定性)、有効性、及び紫外線防止効果(UVA及びUVBのいずれの防止作用を含めて)を、安全で、経済的で、美容的にも魅力のある(特に皮膚における透明性が高く、過度の皮膚刺激性がない)方法で提供することが見出されている。」との記載がある。

また、本願当初明細書(甲3、段落[0025])には、UVB日焼け止め剤活性種(UV-Bフィルター)について、「好ましいUVB日焼け止め剤活性種は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸、TEAサリチレート、オクチルジメチルPABA、酸化亜鉛、二酸化チタン、及びそれらの混合物から成る群から選択される。好ましい有機性日焼け止め剤活性種は2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸である」との記載がある。

さらに、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」は、並列的に記載された様々な「UV-Bフィルター」の中の1つとして公知のものである(甲2の1~9)。

以上の記載に照らせば、本願当初明細書に接した当業者は、「UV-Bフィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明であると認識するのが自然であるといえる。

他方、本件【参考資料1】実験の結果によれば、本願発明の作用効果は、本願発明(実施例1)のSPF値は「50+」に、PPD値は「8+」に各相当し、従来品(比較例1~4)と比較すると、SPF値については約3ないし10倍と格段に高く、PPD値についても約1.1ないし2倍と高いこと(広域スペクトルの紫外線防止効果に優れていること)、本願発明は従来品に対して、紫外線照射後においても格段に高いSPF値及びPPD値を維持していること(光安定性に優れていること)を示しており、上記各点において、顕著な効果を有している。

確かに、本願当初明細書には、本件【参考資料1】実験の結果で示されたSPF値及びPPD値において、従来品と比較して、SPF値については約3ないし10倍と格段に高く、PPD値についても約1.1ないし2倍と高いこと等の格別の効果が明記されているわけではない。しかし、本件においては、本願当初明細書に接した当業者において、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから、進歩性の判断の前提として、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許され、また、参酌したとしても、出願人と第三者との公平を害する場合であるということはできない。

...

本件【参考資料1】実験の結果を参酌すべきでないとした審決の判断は、誤りである。

検討

審査基準 第II部第2章2.5(3) には「意見書等で主張された効果の参酌」として「明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、

明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」と記載されている。

本判決も上記基準に合致するものであるが、問題は明細書から効果をどのレベルまで推論できる必要があるのかという点である。

なお、本願と類似の事例で審決取消請求事件(平成 17 年(行ケ)10389 号)がある。上記事件においては、サリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸を組み合わせた医薬について、原告はサリチル酸系抗炎症剤としてエテンザミドを選択することにより顕著な効果が得られることを実験成績証明書により主張したが、「本願明細書には、エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく、エテンザミドを採用することが、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して、格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。」として裁判所は顕著な効果を認めなかった。

一方で本判決は、顕著であることは記載されている必要がなく、また効果は当初の明細書に実施例として記載されている必要もないと示すものであり、極めて出願人に有利な判決となった。今後の事案の蓄積が待たれる。

平成 22 年 7 月 28 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10304 担当:杉江

Keyword: 訂正要件、実施可能要件、サポート要件

手続の経緯

平成13年 6月26日 出願
平成18年 5月19日 設定登録(特許第3803823号)
平成20年11月18日 特許無効審判請求
平成21年 2月 5日 訂正請求
平成21年 8月20日 訂正拒絶
平成21年 9月 1日 無効審決

発明の内容

本件特許の請求項は、当初はその数が2(【請求項1】(旧)及び【請求項2】(旧))であったが、平成21年2月5日付けの訂正請求(本件訂正)により【請求項1】(旧)が削除されて、【請求項2】(旧)が内容も改められて【請求項1】(新)となった。

< 訂正前発明 >

・【請求項1】(旧)

「カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘

度が0.55以上のシートからなり、前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。」(以下「訂正前発明1」という)。

・【請求項2】(旧)

「カーบอนを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり、前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上のシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5µm以上のポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。」(以下「訂正前発明2」という)。

< 訂正後発明(下線は訂正箇所) >

・【請求項1】(新)

「カーบอนを0.3重量%から3重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とするシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5µm以上のポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層とからなる多層シートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器であって、

多層シート押出機でシート成形して得られる前記多層シートのシート切り出し片の固有粘度が0.55dl/g以上であり、前記多層シートを容器成形機で成形して得られる容器の容器切り出し片を熱分析器で測定したときの昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上である多層の光沢黒色系の包装用容器。」(以下「訂正後発明」という)。

内容の変更の分説

(ア)含有カーボン量の上限値について、訂正前「10重量%」の記載を、「3重量%」に訂正する。

(イ)訂正前「外層のシート」の記載を「外層とからなる多層シート」に訂正する。

(ウ)訂正前「固有粘度が0.55以上のシートからなり、」の記載を、請求項の後半部に移動させると共に、「多層シート押出機でシート成形して得られる前記多層シートのシート切り出し片の固有粘度が0.55dl/g以上であり、」に訂正する。

(エ)訂正前「前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上の」とあった記載部分を、請求項の後半部に移動させると共に、「前記多層シートを容器成形機で成形して得られる容器の容器切り出し片を熱分析器で測定したときの昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上である」に訂正する。

(オ)上記(ウ)及び(エ)の訂正に伴い、訂正前「多層の光沢黒色系の包装用容器。」と体言止めされていた部分については、「多層の光沢黒色系の包装用容器であって、」と訂正して請求項の後半部へ文章をつなぐと共に、上記(ウ)及び(エ)の事項の後に改めて「多層の光沢黒色系の包装用容器。」と体言止めして請求項を締めくくる訂正をする。

裁判所の判断(下線は当所による)

1 【請求項1】(旧)の訂正(削除)を認めなかった判断の適否(取消事由1)について

上記のとおり、訂正事項(1)は【請求項1】(旧)を削除するものであるのに対し、訂正事項(2)は、【請求項2】(旧)を【請求項1】(新)に繰り上げて、その内容を変更するものである。

これにつき、審決は、訂正事項(1)及び(2)を一体として訂正事項aと整理し、訂正事項aについて、特許請求の範囲の減縮や明りょうでない記載の釈明を目的とするものではなく、また、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでもないの、そのような訂正事項aを含む本件訂正を全体として認めない旨の判断をした(審決6頁16行～7頁6行, 8頁5行～17頁22行)。

しかしながら、特許無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がなされている場合、その許否は訂正の対象となっている請求項ごとに個別に判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に合致しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないことは許されないと解するのが相当である(特許異議に関する最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁参照)。

そうすると、【請求項1】(旧)に関する訂正事項(1)と【請求項2】(旧)に関する訂正事項(2)とは各別に判断されるべきであるところ、訂正事項(1)は上記のとおり【請求項1】(旧)を削除するだけのものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当し、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。

したがって、上記のような理由付けで訂正事項(1)の訂正を認めなかった審決には誤りがあることになり、取消事由1は理由がある。

2 【請求項2】(旧)の変更を内容とする訂正を認めなかった判断の適否(取消事由2及び3)について

(1) 本件明細書の記載

本件訂正前の本件明細書(甲1(特許公報))には、以下の記載がある。

ア 特許請求の範囲

上記のとおり。

なお、訂正前発明2で用いられている各「シート」については、以下のとおり、シート ~ として区別することとする。

「カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシート(シート)からなり、前記シート(シート)の熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上、且つ、結晶化熱量が20mJ/mg以上のシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5µm以上のポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層のシート(シート)を用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。」

イ 発明の詳細な説明

(省略)

(2) 検討

ア 原告は、訂正事項(2)は、特許法134条の2第1項に規定する「特許請求の範囲の減縮」(同項1号)及び「明りょうでない記載の釈明」(同項3号)に該当するものであるにもかかわらず、訂正

事項(2)の訂正を認めなかった審決の判断は誤りである旨主張する(取消事由2)。

ところで、訂正事項(2)は、上記のとおりであるところ、これによれば、訂正事項(2)(イ)～(オ)は、全体として、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値により規定される対象を「多層シート」とすることを主たる内容とするものであると解される。そこで、そのような訂正の可否について検討する。

イ 訂正前発明2について、文言や文脈の観点から検討するに、訂正前発明1及び2の内容は、上記のとおりである。

まず、訂正前発明1の文言によれば、カーボン含有量、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値は、いずれも「シート」に係るものであるから、訂正前発明1は、カーボン含有し、かつ、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値により規定された単層のシートを内容とするものと解される。次に、訂正前発明1と2の文言を比較すると「カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり、」の部分が同一であるから、訂正前発明2においても、この部分の「シート」(シート)は、カーボン含有し、かつ、固有粘度の数値により規定された単層のシートを指すものと解される。また、続く「前記シートの・・・20mJ/mg以上のシート(層)」までの部分も、このうちの最後の部分が訂正前発明1では「シート」であるのに対し、訂正前発明2では「シート層」であるという違いがあるのみであるから(訂正前発明2では、「外層」と積層する関係で「シート層」としているにすぎないものと解される。)、そのような文言の同一性からすると、訂正前発明2の「シート層」も、カーボン含有し、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値により規定されたシートを内容とするものと解される。その上で、訂正前発明2については、「前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5µm以上のポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器」という文言が続いているのであって、その文言や文脈からして、「外層の」は直後の「シート」(シート)に係ることは明らかであり、訂正前発明2は、カーボン含有し、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値により規定された「シート層」に「外層のシート」を重ねた「多層の容器」を内容とするものといえる。

以上によれば、訂正前発明2においては、カーボン含有量、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値は、いずれもシート層に係るものであって、シート層に積層させる「外層のシート」やシート層と外層のシートとを積層させた「多層のシート」に係るものではないと解するのが自然である。

ウ 次に、本件詳細説明の記載から検討するに、上記(1)イの記載によれば、本件明細書の段落[0007]でPETの固有粘度について記載し、段落[0008]でカーボン含有量について記載し、これらを受けて段落[0009]では「上記シートを用いた・・・包装用容器」の昇温結晶化温度や結晶化熱量について記載しており、昇温結晶化温度等が規定する対象もカーボン含有したシート(層)であると解される。さらに、その後の段落[0010]において初めて外層シートに言及している上、そこでも、「カーボンを混入したシート・・・このシートの一方向に5µm以上のPETを主成分とする層を形成するのが好ましい。」と記載しており、外層シートあるいは外層シートを積層した多層シートを昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値による規定の対象とするような説明の記載には

なっていないことからしても、昇温結晶化温度等が規定する対象はカーボン含有シート(層)であると解される。

エ 小括

以上のとおり、訂正前発明2では、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値はシート層(外層シートは含まない)を規定することが明らかであるのに対し、訂正事項(2)(イ)ないし(オ)は、これらの各数値の規定する対象を外層シートを含む多層シートへと変更するものである。したがって、訂正事項(2)は「特許請求の範囲の減縮」又は「明りょうでない記載の釈明」に該当せず、訂正要件を充足しないから、取消事由2は理由がない。

よって、取消事由3について判断するまでもなく、訂正事項(2)の訂正を認めないとした審決に誤りはないことになる。

3 実施可能要件(平成14年改正前特許法36条4項)についての判断の誤りの有無(取消事由4)について

(1)審決の記載

ア 審決は、訂正前発明2におけるシート層の固有粘度を測定する際の測定条件について、本件詳細説明の段落【0016】には「フェノールとテトラクロロエタンとの混合溶媒に測定試料を溶解して測定することが記載されているものの、少なくとも、フェノールとテトラクロロエタンとが如何なる混合割合で構成された溶媒であるかについては記載されておらず、固有粘度の測定条件が記載されていないから、本件詳細説明は、固有粘度が0.55以上と規定されているシートを発明特定事項として有する訂正前発明1や、同じく0.55以上と規定されているシート層を発明特定事項として有する訂正前発明2が実施できる程度に記載されていると言うことはできない。」(審決18頁8行～15行)とした。

イ 次に、PETの固有粘度を測定する際の測定条件については、日本工業規格に、一例として、フェノールとテトラクロロエタンとを50対50又は60対40の割合で混合する方法が示されており(甲16)、また、原告は、審判において、フェノールとテトラクロロエタンとを3対1(75対25)の割合で混合して使用した旨主張しているところ、これらについて、審決は、フェノールとテトラクロロエタンと混合割合が、50対50又は60対40のいずれであるか分からず、ましてや原告の主張する3対1であることは分からない旨を述べ(審決19頁1行～5行)、さらに「50対50、又は60対40、或いは、更に3対1のいずれであっても、測定結果である固有粘度に差がないとする理由は見当たらない。」としている(審決19頁6行～8行)。

(2) 本件詳細説明の記載等

イ ところで、原告は、フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が50対50の場合と3対1の場合とで、固有粘度の測定値には最大でも0.02程度の差しか生じないと主張しているところ、甲32(実験成績証明書)には、原告が上記の混合割合を60対40とする場合と3対1とする場合とを比較した実験においては、固有粘度に差が生じなかった旨の記載がある。この記載に特に不自然な点はなく、上記内容は信用できる。そうすると、フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が50対50、60対40、75対25(3対1)のいずれであっても、固有粘度の数値には差が生じないか、

最大でも0.02程度の差が生じるにとどまるものと認められる。

(3)検討

ア 上記(2)アの本件詳細説明の記載によれば、本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり、光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方で、固有粘度は、容器の強度、形状、成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして、[表2]における実施例と比較例との比較においても、光沢の有無は検討されているが、容器の強度等については触れられていないのであって、固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。

そうすると、フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が50対50、60対40、75対25(3対1)のいずれであっても、固有粘度に最大で0.02程度の差しか生じないとすれば、そのような差が生じるからといって、直ちに当業者(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)が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明2を実施することができないとまではいえないというべきである。

ところで、実施可能要件に関しては、当業者が、発明の詳細な説明の記載から、成形時の熱履歴等の諸条件を考慮して、昇温結晶化温度128度以上、結晶化熱量20mJ/mg以上のシート層を含む本件発明を実施することが可能かどうかに関する議論は尽くされていないが、少なくとも、上記の点に関する審決の判断は誤りであり、取消事由4は理由がある。

4 サポート要件(特許法36条6項1号)に関する判断の誤りの有無(取消事由5)について

ア まず、原告は、審決が、訂正前発明2において固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値により規定される対象がシート層であると判断し、これを前提として特許法36条6項1号の要件(サポート要件)について判断したことは誤りである旨主張する。

しかし、上記2(2)で説示したとおり、訂正前発明2については、本件詳細説明を考慮してもなお、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が規定する対象はシート層であると解されるから、その点に関する審決の判断に誤りはなく、原告の上記主張は理由がない。

イ 次に、原告は、本件詳細説明の実施例からすれば、訂正前発明2は本件詳細説明に記載されている旨主張する。

(ア)ところで、上記(1)で認定した本件詳細説明の実施例では、固有粘度を多層シートの切り出し片で測定し(段落【0016】)、昇温結晶化温度及び結晶化熱量を多層シートから成形された容器切り出し片で測定している(段落【0017】、【0018】)。他方、上記2(2)で説示したとおり、訂正前発明2では、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が規定する対象はシート層であると解されるから、実施例の測定値はシート層そのものに関する数値であるとはいえない。

(イ)しかし、上記(1)のとおり、実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は、シート層(中間層)が8µmであるのに対し、その両面に積層された外層シートは各1µmであって([表1]の「層構成」欄)、外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。

したがって、実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても、これらの数値は、厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。

(ウ) また、上記(1)のとおり、実施例においては、シート層の97(実施例1)、86(同2)、95(同3)

重量パーセントがポリエチレンテレフタレート(「RE565」)により構成され、外層シートも100重量パーセントがポリエチレンテレフタレート(「RE565」)により構成されていることから、シート層と外層シートとは、その材料の大部分が共通することになる。

加えて、実施例では、シート層と外層シートとを一つの押出機でシート成形し、また、一つの成形機で成形している(段落[0022])。

このように、シート層と外層シートとで材料の大部分が共通し、かつ、同一の機械で成形等が行われていることからすると、シート押出の際の熱履歴や、成形加工時の加熱温度、延伸の程度、冷却条件等については、シート層も外層シートもほぼ同じになるものと解される。

(エ) そうすると、実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても、それらの数値は、シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高いといえる。

(オ) 以上のとおりであるから、実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって、訂正前発明2が本件詳細説明に記載されていないとまではいえず、この点に関する審決の判断には誤りがあり、取消事由5は理由がある。

検討

裁判所は、「特許無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がなされている場合、その許否は訂正の対象となっている請求項ごとに個別に判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に合致しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするは許されない」と判示しており、最高裁判決(特許異議に関する最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁)に沿った妥当な判決と考えられる。

訂正要件を満たさない場合には、訂正前の発明に基づいて審決の違法性が争われることになるので、訂正内容については十分検討する必要がある。

パラメータの測定条件については、技術常識も参酌され得るが、原則、詳細に記載しておく必要がある。また、類似の構成要素が複数存在する場合には、どのパラメータがどの構成要素に対応するのかを少なくとも明細書中において明確にしておく必要がある。

請求項がパラメータによる物の特定を含む場合には、実施可能要件ではなく、発明の範囲が不明確となる可能性もあるので、パラメータを特定する方法に留意する必要がある。

検討: 弁理士 佐貫 伸一
弁理士 丹羽 武司
弁理士 下田 俊明
弁理士 杉江 顕一
弁理士 諫山 雅美
弁理士 堺 繁嗣