



® 平成 30 年 6 月 18 日 (月)
No. 14711 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

(「無洗米の製造装置」事件-無洗米に精米する精米機の発明について、クレームアップされた構造又は特性のみによって、クレームアップされた構成を有する無洗米に精米できることが記載されておらず、運転条件が出願時の技術常識から明らかであると認めることもできないとして、明確性要件違反と判断された事例。) [上] (全2回)
—平成28年(行ケ)第10236号、平成29年9月21日判決言渡(森裁判長)—

【事案の概要、類似事案との対比】

1. 概要

本件は、発明の名称を「無洗米の製造装置」とする特許第5306571号の特許権について無効審判が請求され、特許庁は、請求項1及び2は明確性要件違反の無効理由を有しないとして、不成立審決をした。これに対し、本判決は、請求項1及び2は明確性要件違反の無効理由を有するとして、審決を取り消した。

2. 本判決



知的財産の戦略強化を図ります®

特許業務法人

岡田国際特許事務所 SINCE 1960

所長 弁理士 服部 光芳 (機械)
パートナー補 弁理士 矢代 加奈子 (商標)
相談役 弁理士 福田 鉄男 (機械)
弁理士 加藤 圭一 (バイオ)
米国特許特許代理人 ロヒト・デワン

パートナー 弁理士 佐久間 卓見 (機械)
副所長 弁理士 安藤 徹 (物理)
弁理士 太田 直矢 (バイオ)
弁理士 森山 照規 (機械)

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10番19号(名古屋商工会議所ビル内)

TEL 名古屋 (052) 221-6141 FAX (052) 221-1239

URL <http://www.okada-patent.gr.jp>

(1) 本件特許発明

請求項1は、「…玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し、該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して、該一層の、マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ、前記精白米には、全米粒の内、『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り、残された基底部である胚盤(9)』、または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が、全体の50%以上を占めるように搗精され、前記搗精により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を、該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ…」る、無洗米の製造装置の発明である。

(2) 明確性要件の判断基準(一般論)

特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。この趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るため、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断される。

このような判断基準は、近時の裁判例において確立していると思われる。(例えば、平成20年(行ケ)第10107号「新聞顧客の管理及びサービス方法」事件、平成21年(行ケ)第10434号「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」事件、平成26年(行ケ)第10254号「青果物用包装袋」事件、平成27年(行ケ)第10105号「オキサリプラチNUMの医薬的に安定な製剤」事件、平成28年(行ケ)第10236号「無洗米の製造装置」事件、等)

(3) 最判平成24年(受)第1204号(PBPクレームの明確性要件に関する最高裁判決)の言及

本判決は、「本件発明1は、無洗米の製造装置の発明であるが、このような物の発明にあっては、特許請求の範囲において、当該物の構造又は特性を明記して、直接物を特定することが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号904頁参照)、上記のとおり、本件発明1は、物の構造又は特性から当該物を特定することができず、本件明細書の記載や技術常識を考慮しても、当該物を特定することができないから、特許を受けようとする発明が明確であるということはできない。」と判示して、本件特許発明を明確性要件違反と判断した。

すなわち、本件特許発明は精米機の発明であるところ、クレームアップされた構造又は特性のみによって、上掲したクレームアップされた構成を有する無洗米に精米できることが記載されておらず、運転条件が出願時の技術常識から明らかであると認めることもできないとして、明確性要件違反と判断したものである。

かかる判示事項を一般化するならば、同最高裁判決により、物を製造する装置クレームにおいては、クレームアップされた構造又は特性のみによって、クレームアップされた構成を有する物を製造することができることが明細書に記載されているか、製造条件が出願時の技術常識から明らかである必要があることになる。

本件特許発明は、物を製造方法により特定した発明ではなく、物(装置)により製造される物(生産物)により物(装置)を特定した発明であるから、PBPクレームではない。本判決は、最高裁判決が判示した明確性要件に関する判断基準をPBPクレーム以外の、製造される物(生産物)により物(装置)を特定した発明に適用した点において、重要な意義を有する。

そうであるところ、本判決の一般論は、機能や効果をクレームアップした発明についても、クレーム