

令和4年特許審決等取消訴訟の概況

弁護士 千葉 健太郎



要約

本稿では、令和4年に言渡しのなされた審決取消訴訟（査定系・当事者系）及び特許取消決定取消訴訟の判決（76件）のうち8件を紹介する。

新規性・進歩性については、事案ごとのケースバイケースの判断ではあるものの、数件紹介している。このうち、情報処理装置事件は、サブコンビネーション発明の要旨認定の判断事例を一つ追加するものである。

令和4年は、明確性要件を欠くとして取消請求を認容した判決が3件あり、いずれも興味深い。中でも、電鍍管事件は、最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁〔プラバスタチンナトリウム〕が問題とするPBPクレームに該当すると判断し、不可能・非実際の事情を要求しており、注目される。

その他、条文上は明記されていないものの特許庁の手續違背を肯定した銅銀合金を用いた導電性部材事件等、興味深い裁判例を紹介する。

目次

- はじめに
- 令和4年審決取消訴訟（査定系）の概況
 - 概況
 - 安否確認システム事件（知財高判令和4年1月11日（令和2年（行ケ）第10128号））【引用発明の認定】
 - 情報処理装置事件（知財高判令和4年2月10日（令和3年（行ケ）第10056号））【サブコンビネーション発明の要旨認定】
 - 弾球遊技機事件（知財高判令和4年4月14日（令和3年（行ケ）第10068号））【明確性要件】
 - 銅銀合金を用いた導電性部材事件（知財高判令和4年11月16日（行ケ）第10164号）【防御の機会の保障】
- 令和4年特許取消決定取消訴訟の概況
- 令和4年審決取消訴訟（当事者系）の概況
 - 概況
 - 多角形断面線材用ダイス事件（知財高判令和4年11月16日（令和4年（行ケ）第10019号））【明確性要件】
 - 電鍍管事件（知財高判令和4年11月16日（令和3年（行ケ）第10140号））【PBPクレームの明確性要件】
 - 噴射製品事件（知財高判令和4年8月4日（令和3年（行ケ）第10090号））【訂正要件】
 - 止痒剤事件（知財高判令和4年11月28日（令和4年（行ケ）第10046号））【判決の拘束力】
- おわりに

1. はじめに

令和4年に言渡しがなされた特許審決等取消訴訟の判決は76件あり、そのうち請求認容判決は14件であった。本稿では8件の判決を紹介する。

2. 令和4年審決取消訴訟（査定系）の概況

2.1 概況

令和4年に判決言渡しのあった審決取消訴訟（査定系）の概況は表1のとおりである。

査定系の特許審決取消訴訟の判決数は、令和4年は25件であった（令和3年は29件、令和2年は24件、平成

31年・令和元年は28件)。

また、審決の取消率は、令和4年は約16%であった(令和3年は約31%、令和2年は約42%、平成31年・令和元年は約10%)。

表1 令和4年の審決取消訴訟(査定系)の概況⁽¹⁾

係属部	事件数 (新・進)	取消 (新・進)	維持 (新・進)	取消率 (新・進)
1部	6 (2)	1 (0)	5 (2)	17% (0%)
2部	5 (5)	1 (1)	4 (4)	20% (20%)
3部	8 (7)	2 (2)	6 (5)	25% (29%)
4部	6 (4)	0 (0)	6 (4)	0% (0%)
合計	25 (18)	4 (3)	21 (15)	16% (17%)

2.2 安否確認システム事件(知財高判令和4年1月11日(令和2年(行ケ)第10128号))【引用発明の認定】

(1) 事案の概要

本願発明は高齢者等の見守りを必要とする人の安否確認システム等に関するものである。審決は、本願発明は引用文献1記載の引用発明との関係で進歩性を欠くとした。本願発明と引用発明の技術的意義の異同が争点の一つとなった。

(2) 裁判所の判断【結論：請求認容。本願発明と引用発明は技術的意義が異なる。】

本願発明の技術的意義については、「本願発明は、照明装置が発信装置を備え、この発信装置から発信された「設置された施設及び前記施設内での設置箇所に係るID番号」(居間、トイレ、寝室等の各部屋を識別できる情報)に基づいて、照明装置の設置箇所(部屋)を識別し、この識別した設置箇所に応じた安否通知ルールに従って安否判定を行うものであり、安否判定に、照明装置の設置箇所(具体的には居間、トイレ、寝室等の各部屋)という位置情報を利用するものと認められる。」と判示した。

他方で、引用発明の技術的意義については、「引用発明の「検出部ID」は、住居内で「電源タップ4」を一意に識別する符号であるものの、引用文献1には、前記「検出部ID」が「電源タップ4」の設置箇所を表す情報と関連するものであることは一切記載されていない。また、電源タップの一般的な使用形態を参酌すると、電源タップを住居内のどこに設置してどのような電気機器に接続するかは、当該電源タップを利用する者が任意に決められるものと解される。…「検出部ID」により「電源タップ4」を一意に識別しても、それは「電源タップ4」の識別にとどまるものであって、当該「電源タップ4」の設置箇所も識別できるとする根拠は見出せない。」と判示した。

これらを踏まえ、本判決は、「引用発明の「検出部ID」は、「電源タップ4」の住居内での設置箇所を識別するものではないから、本願発明の位置情報のうち、住居内における設置箇所を特定する「内部管理ID番号」(具体的には居間、トイレ、寝室等の各部屋)とは技術的意義を異にする。」と結論付け、この相違点を看過した本件審決は誤りであるとして取消請求を認容した。

(3) コメント

本判決は、引用発明の「検出部ID」は電源タップを識別するものにすぎず、電源タップをどこに設置するかは任意であるから、「検出部ID」は電源タップの住居内での設置箇所を識別することはできないとした。

本願発明は照明装置の使用状況(どの部屋にいるか)に着目するのに対して、引用発明は電源タップの使用状況

(どの電源タップを使っているか)に着目するという基本的な発想が相違している点がポイントと思われる。

なお、例えば、電源タップに番号などがあれば、使用者としては、電源タップとその設置箇所との対応関係を事実上理解することはできよう。しかしながら、仮にそうだとしても、そのような構成から、電気機器の使用状況(どの部屋にいるか)に着目するという本願発明に至ることが容易とまではいえないであろうから、本判決の結論は妥当といえよう、

このように、特許発明の進歩性を主張する場合には、引用例との技術的思想の差を述べることが有効であると思われる。

2. 3 情報処理装置事件(知財高判令和4年2月10日(令和3年(行ケ)第10056号))【サブコンビネーション発明の要旨認定】

(1) 事案の概要

審決は、本件補正後発明がいわゆるサブコンビネーション発明であることを前提に、請求項の一部について、「サーバ」を特定する構成要件であり「情報処理装置」を直接的に特定する構成要件ではないとして、「サーバ」を除外して本件補正後発明の要旨を認定した上、引用発明との関係で進歩性を欠くとした。

(2) 裁判所の判断【結論：請求棄却。「サーバ」を除外して発明の要旨を認定した審決に誤りはない。】

本判決は、最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁〔リパーゼ〕を引用した上で、「本件補正後発明は、二つ以上の装置を組み合わせる全体装置の発明に対し、組み合わせられる各装置の発明(サブコンビネーション発明)であって、特許請求の範囲請求項1の記載から、第1ユーザによって操作される情報処理装置に関する発明であることが理解されるが、特許請求の範囲請求項1の記載中に、情報処理装置とは別の、他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載されているため、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができない特段の事情がある。したがって、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、本件補正後発明の要旨を認定することとする。」と判示し、発明の要旨認定の枠組みを示した。

その上で、「サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求項中に記載された「他の装置」に関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等(以下「構造、機能等」という。)の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ、「他の装置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能等を何ら特定してない場合は、「他の装置」に関する事項は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが相当であるというべきである。」とした。

具体的な当てはめとしては、本件補正後発明のいずれの構成要件においても、サーバ(「他の装置」)は情報処理装置の構造・機能等を特定するものではないとして、本件補正後発明の要旨を認定する際に「サーバ」を除外した審決に誤りはないとした。

(3) コメント

複数の機器がコンビネーションで動作するコンビネーション発明について、そのコンビネーション発明のうち一部分(サブ)を切り出した発明は、一般にサブコンビネーション発明と呼ばれる。

審査基準において、サブコンビネーション発明については、①「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握される場合は、請求項に係るサブコンビネーション発明は、そのような構造、機能等を有するものと認定するが、②「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、「他のサブコンビネーション」に関する事項は請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定するとされる⁽²⁾。

本件では、「情報処理装置」の発明である本件補正後発明の請求項に「サーバ」に関する記載があるが、本判決は、これは「情報処理装置」の構造・機能等を何ら特定するものではないとして、審査基準の上記②の場合に該当するとして、本件補正後発明の要旨を認定する際に「サーバ」を除外すべきとした。

サブコンビネーション発明に限られることではないが、特許発明の新規性や進歩性を検討する際には、特許請求の範囲に構成要件として記載された事項であっても、それが実際に発明特定事項として意味を有するのかといった、その技術的意義を検討する必要性は高いといえよう。

なお、原告は、知財高判平成23年2月8日判タ1357号190頁〔液体収納容器〕^③を援用したが、本判決は、事案が異なるとして原告の主張を斥けた。

2. 4 弾球遊技機事件（知財高判令和4年4月14日（令和3年（行ケ）第10068号））【明確性要件】

（1） 事案の概要

本件発明は弾球遊技（パチンコ）に関するものである。

本件発明の請求項1は、「遊技者が操作可能な第1操作手段及び第2操作手段」と「遊技盤に配置され、所定の可動範囲内にて作動する可動体」等を備えた弾球遊技機である。

請求項1によれば、当否判定の結果が大当りのときは、弾球遊技機の演出制御手段により、遊技者が第1操作手段又は第2操作手段を操作し、それに起因して可動体が可動するという演出が行われる。大当りの後は、特典遊技状態になる場合と通常遊技状態になる場合がある。

審決は、本件発明の請求項1の「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合には前記第2操作手段の選択率が高く」との記載について、何と比較して「前記第2操作手段の選択率」が高いのか、比較の対象が不明確である（特典遊技状態とならない場合の第2操作手段の選択率よりも高いのか、特典遊技状態となる場合の第1操作手段の選択率よりも高いのか、それ以外であるのか。）等として、請求項の記載がどのような構成を特定しようとしているのか明確に把握できないため明確性要件（36条6項2号）を欠くものとしていた。

（2） 裁判所の判断【結論：請求認容。明確性要件を満たす。】

本判決は次のとおり判示し、明確性要件を満たすとし、取消請求を認容した。

「本件発明の…記載は、「前記演出制御手段」が、「前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合」には、前記第1操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をするより、前記第2操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をする割合が高く、「前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態とならない場合」には、前記第2操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をするより、前記第1操作手段が操作されることを起因に可動体演出を行う選択をする割合が高いことを規定したものと理解できる。したがって、本件発明の「前記演出制御手段は、前記可動体演出を行う際に、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態となる場合には前記第2操作手段の選択率が高く、前記当否判定の結果が大当りで、且つ大当り遊技の終了後に前記特典遊技状態とならない場合には前記第1操作手段の選択率が高い」との記載は、その記載内容が明確である。」

（3） コメント

1) 本件発明の概要

本件発明は、大当り後に特典遊技状態となる場合は第2操作手段の選択率が高く、大当り後に通常遊技状態となる場合は第1操作手段の選択率が高いということを特徴としている。すなわち、図1でいえば、④の場合は②の選択率が高く、③の場合は①の選択率が高い。

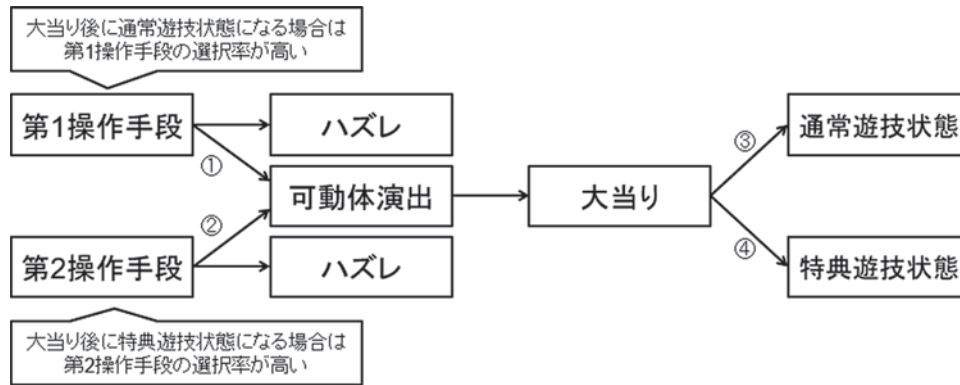


図1 本件発明の概要

2) 本判決の判断

本判決は、本件発明の請求項は、④の場合には①よりも②を選択する割合が高く、③の場合には②よりも①を選択する割合が高いことを記載したものと理解できるとした。すなわち、「④の場合の②の選択率が高い」というのは「④の場合の①の選択率」との比較においてであるし、「③の場合の①の選択率が高い」というのは「③の場合の②の選択率」との比較においてであるということになる。

3) 検討

発明の詳細な説明によれば、本件発明を用いた場合、次のような演出が想定されている⁽⁴⁾。前提として、第1操作手段は大当たりになりやすく、第2操作手段は大当たりになりにくいように設定する。遊技者は、第1操作手段が出現したときは、大当たりになりやすいので期待を高める。また、第2操作手段が出現したときは、大当たりにはなりにくいものの、一度大当たりになれば特典遊技状態が継続しやすいので期待を高める。

	ハズレ	大当たり→通常遊技状態	大当たり→特典遊技状態
第1操作手段が出現した場合	80%	15% (①かつ③)	5% (①かつ④)
第2操作手段が出現した場合	90%	4% (②かつ③)	6% (②かつ④)

図2 仮想事例1

図2の設定の場合で考えてみると、第2操作手段が出現すれば、遊技者は「大当たりになれば特典遊技状態が継続しやすい」と感じて期待を高めるであろう。すなわち、遊技者は「②かつ④」の可能性が高いと感じるであろう。しかし、それが何との比較であるかは一義的に明らかとはいえない。

- ・「②かつ③」との比較：第2操作手段が出現している以上、大当たりさえなれば、60% (= 6 ÷ (4 + 6)) の確率で特典遊技状態になる。大当たりになったのに通常遊技状態になる確率は40% (= 4 ÷ (4 + 6)) に過ぎないから、それよりも高い。
- ・「①かつ④」との比較：第2操作手段が出現している以上、大当たりさえなれば、60%の確率で特典遊技状態になる。第1操作手段が出現して大当たりになる場合は、特典遊技状態になる確率は25% (= 5 ÷ (15 + 5)) に過ぎないから、それよりも高い。

	ハズレ	大当たり→通常遊技状態	大当たり→特典遊技状態
第1操作手段が出現した場合	80%	15% (①かつ③)	5% (①かつ④)
第2操作手段が出現した場合	90%	7% (②かつ③)	3% (②かつ④)

図3 仮想事例2

また、本判決の判断を前提とした場合、図3の設定であっても、本件発明の構成要件を充足することとなると考えられる。第2操作手段が出現している以上、大当たりさえなれば、30% (= 3 ÷ (7 + 3)) の確率で特典遊技状

態になるが、第1操作手段が出現して大当りになる場合は、特典遊技状態になる確率は25% (= 5 ÷ (15 + 5))に過ぎないからである。

しかし、図3の設定の場合、第2操作手段が出現し、大当りとなった場合には、特典遊技状態になる確率(30%)よりも通常遊技状態になる確率(70%)の方が高い。

図3の設定の場合に、第2操作手段が出現したとき、遊技者が「大当りになれば特典遊技状態が継続しやすい」と感じて期待を高めることは、論理必然とまではいえないと考えられる。

そもそも、本件発明の請求項は、要するに「演出制御手段はAの場合にはBの選択率が高い」という記載である。本判決は、演出制御手段は、Bか非Bか(第1操作手段か第2操作手段か)を選択するものであるということ等を理由に、比較対象は「Aの場合の非Bの選択率」であるとした。しかしながら、一般に、「〇〇はAの場合にはBの選択率が高い」という表現の意味は、「非Aの場合にBが選択される率」との比較であるのか、それとも「Aの場合に非Bが選択される率」との比較であるのかは、一義的に明らかではないと考えられる。

以上のとおり、本件発明の請求項の記載の内容は二義を許すものであると思われ、本判決の判断には疑問がある。

2. 5 銅銀合金を用いた導電性部材事件(知財高判令和4年11月16日(行ケ)第10164号)【防御の機会の保障】

(1) 事案の概要

拒絶理由通知及び拒絶査定では「引用発明1との関係で進歩性欠如」とされていた。

原告は、不服審判請求時に、本件補正を行った。

審決では、本願補正発明について「引用発明5との関係で進歩性欠如」として独立特許要件を欠くとした上で、請求不成立とした。

原告は、引用発明5に係る甲16は、拒絶理由通知書にも拒絶査定にも記載されておらず、審決には手続の違背があると主張した。

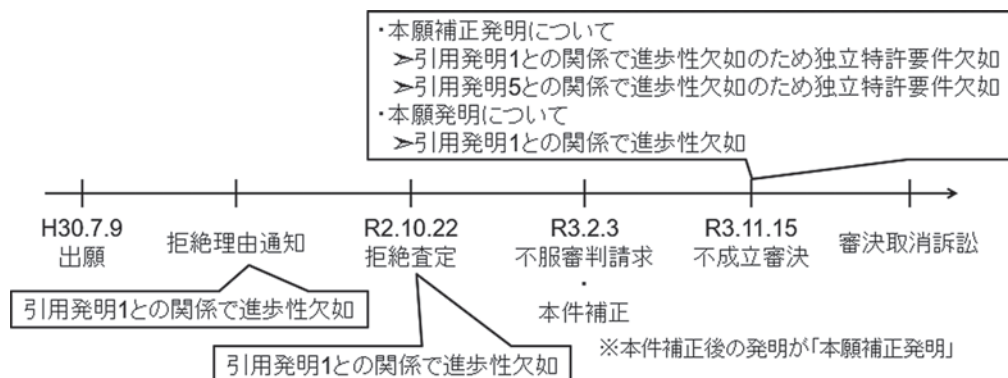


図4 事案の概要

(2) 裁判所の判断【結論：請求認容。手続違背がある。】

本判決は、以下のとおり判示し、引用発明5を主引用例として進歩性を判断することは手続違背であるとして、取消請求を認容した。

「特許法50条本文や同法17条の2第1項1号又は3号による出願人の防御の機会の保障の趣旨は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも及ぶものと解される(同法159条2項)。

また、同法53条1項(同法159条1項により読み替えて準用される場合を含む。)において、同法17条の2第1項3号による補正や審判請求時にされた補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法50条ただし書(同法159条2項により読み替えて準用される場合を含む。)において、上記により補正の却下の決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成5年法律第26号による特許法の改正によるものであるところ、同改正の際には、審判請求時にされた補正の判断に当たって審査段階における先行技術調査の結果を利用することが想定されていたものとみられるとともに、同改正の趣旨は、再度拒

絶理由が通知されて審理が繰り返し行われることを回避する点にあったものと解される。

以上の点に加え、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示されて初めて検討が可能になる場合が少なくないと思われること等も考慮すると、特許法159条2項により読み替えて準用される同法50条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るといふべきである。」

「本件においては、次の各事情が認められる。…甲16（引用文献5）については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献であると認められる。…拒絶理由通知をもって甲16（引用文献5）を示されていた場合には、原告においては、審査段階や審判段階において、引用発明5の認定並びに本願補正発明と引用発明5の一致点及び相違点について争ったり、相違点2及び相違点3をより重視した反論をしたり、あるいは相違点3に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどしていた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものといふべきである。」

(3) コメント

条文上は、拒絶査定不服審判において、拒絶査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、原則として拒絶理由通知を行う必要があるが、例外的に、独立特許要件違反により補正却下決定をするときは、拒絶理由通知は不要とされている（図5参照）。

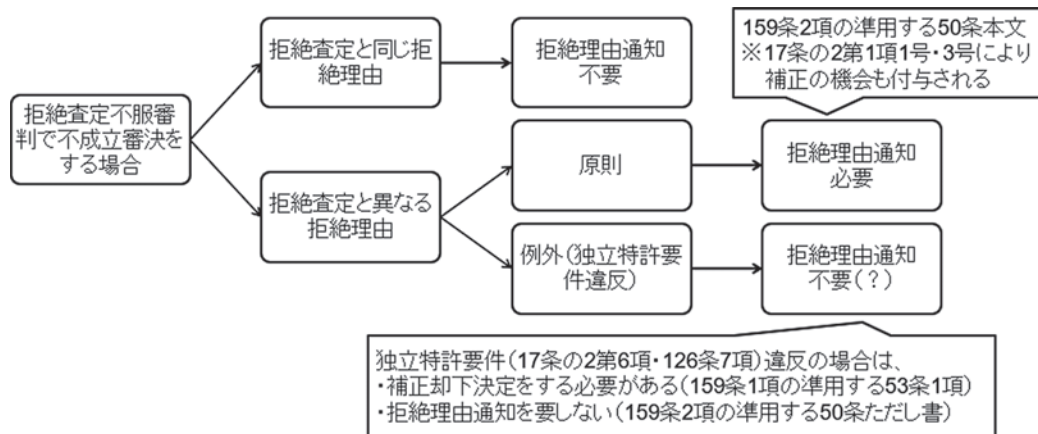


図5 問題の所在

本件審決は、本件補正発明は進歩性がなく、独立特許要件を満たさないとして、本件補正について却下決定をした。そのため、条文上は拒絶理由通知を行う必要はないものと読める。

しかしながら、本件では、拒絶査定不服審判において本件補正について独立特許要件違反とされた理由には「引用発明5との関係で進歩性欠如」が含まれていたところ、引用発明5については拒絶理由通知でも拒絶査定でも記載されていなかった。

本判決は、平成5年特許法改正の趣旨等を指摘した上で、独立特許要件違反により補正却下決定をする場合（159条2項の準用する50条ただし書に当たる場合）であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得る、との一般論を判示した。

条文を形式的に適用すれば拒絶理由通知が不要と読めるシチュエーションであっても、出願人の手続保障の観点から拒絶理由通知を行う必要があることはあり得るとの一般論を述べ、なおかつ、具体的な当てはめとしても拒絶理由通知を行う必要があったと結論付けており、参考になる。

3. 令和4年特許取消決定取消訴訟の概況

令和4年に判決言渡しのあった特許取消決定取消訴訟の概況は表2のとおりである。

特許取消決定訴訟の判決数は、令和4年は4件であった（令和3年は10件、令和2年は9件、平成31年・令和元年は4件）。

また、決定の取消率は、令和4年は0%であった（令和3年は40%、令和2年は約67%、平成31年・令和元年は約75%）。

特許取消決定取消訴訟については、特筆すべき判決は特段見当たらない。

表2 令和4年の特許取消決定取消訴訟の概況

係属部	事件数 (新・進)	取消 (新・進)	維持 (新・進)	取消率 (新・進)
1部	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0% (0%)
2部	2 (1)	0 (0)	2 (1)	0% (0%)
3部	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (-)
4部	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0% (0%)
合計	4 (3)	0 (0)	4 (3)	0% (0%)

4. 令和4年審決取消訴訟（当事者系）の概況

4.1 概況

令和4年に判決言渡しのあった審決取消訴訟（当事者系）の概況は表3のとおりである。

当事者系の特許審決取消訴訟の判決数は、令和4年は47件であった（令和3年は57件、令和2年は61件、平成31年・令和元年は62件）。

また、審決の取消率は、令和4年は約21%であった（令和3年は約35%、令和2年は約21%、平成31年・令和元年は約27%）。

表3 令和4年の審決取消訴訟（当事者系）の概況

係属部	事件数	無効審決 ⁽⁵⁾		不成立審決		特許権者の有利・不利		
		取消	維持	取消	維持	有利	不利	有利な率
1部	6 (5)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	5 (4)	5 (4)	1 (1)	83% (80%)
2部	13 (7)	1 (1)	2 (1)	2 (2)	8 (3)	9 (4)	4 (3)	69% (57%)
3部	7 (7)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	5 (5)	5 (5)	2 (2)	71% (71%)
4部	21 (15)	1 (1)	8 (4)	4 (4)	8 (6)	9 (7)	12 (8)	43% (47%)
合計	47 (34)	2 (2)	11 (6)	8 (8)	26 (18)	28 (20)	19 (14)	60% (59%)

4. 2 多角形断面線材用ダイス事件（知財高判令和4年11月16日（令和4年（行ケ）第10019号）【明確性要件】

（1） 事案の概要

本件各発明は、引抜加工に用いるダイス等に関するものである。引抜加工用ダイスは、アプローチ部とベアリング部を含むものであり、「ベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し」ていることを特徴とするものであった。

開口部の角部に潤滑剤が溜まると、除去作業を要する等といった弊害が生じる場所、本件各発明は開口部を「略多角形」の形状（丸みを帯びた形状）とすることで、開口部の角部に潤滑剤が溜まりにくいようにしている。

請求項の「略多角形」が明確性要件（36条6項2号）を満たすものであるか否かが問題となった。

（2） 裁判所の判断【結論：請求認容。明確性要件を欠く。】

本判決は次のとおり判示し、「略多角形」との記載は明確性要件を欠くとして、不成立審決の取消請求を認容した。

「『略多角形』とは、その字義からみて、おおむね多角形の形状をした図形をいうものと解されるが、具体的にどのような形状の図形が『略多角形』に該当するかは、その字義からは明らかでないといわざるを得ない。」

「本件明細書…にも照らすと、本件各発明の『略多角形』とは、本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること）を得るため、「基礎となる多角形断面」の角部の全部又は一部を円弧、鈍角の集合又は自由曲線に置き換えた図形…をいうものと解することができる。そして、…『基礎となる多角形断面』とは、従来技術における開口部（角部を丸める積極的な処理をしていないもの）の断面を指すものと解されるから、結局、本件各発明の『略多角形』とは、本件各発明の上記効果を得るため、その角部を丸める積極的な処理をしていない開口部につき、その角部の全部又は一部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと一応解することができる。」

「しかしながら、…ワイヤー放電により、その断面形状が多角形である開口部を形成するくり抜き加工をした場合、開口部の角部には、不可避免的に丸みが生じるものと認められる。そうすると、『基礎となる多角形断面』も、くり抜き加工をした後の開口部の断面である以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状からは、『略多角形』の断面と区別がつかないことになる。…本件各発明の『略多角形』は、『基礎となる多角形断面』と区別するのが困難であり、本件各発明の技術的範囲は、明らかでない。」

「開口部の角部には不可避免的に丸みが生じるから、『基礎となる多角形断面』の角部を丸めるための積極的な処理をしようとしまいと、開口部がくり抜き加工のされた後のものである以上、開口部の角部には、全て丸みがあり得ることになる。」

そして、前記…のとおり、開口部の角部の丸みについては、その曲率半径がどの程度まで小さければ不可避免的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避免的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はないし、また、当該曲率半径がどの程度を超えれば本件各発明の効果（開口部の角部に潤滑剤がたまりにくくなること）が得られるようになるのかは、客観的に明らかとはいえない。」

「以上によると、本件各発明の『略多角形』については、特許請求の範囲の記載、本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識を踏まえても、『基礎となる多角形断面』の角部にどの程度の大きさの丸みを帯びさせたものがこれに該当するのかが明らかでなく、この点でも、本件各発明の技術的範囲は、明らかでないというべきである。」

（3） コメント

特許請求の範囲は第三者に対して特許権の客体の範囲を明示する役割を担っているため、第三者に不測の不利益を及ぼすことを防ぐために明確性要件（36条6項2号）が設けられており、明確性要件の判断に当たっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮するものとされる（知財高判平成

27年11月26日（平成26年（行ケ）第10254号）〔青果物用包装袋及び青果物包装体〕。

本件各発明においては、引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部が「略多角形」を有していることが請求項に記載されていたが、角部にどの程度の丸みを帯びさせれば「略多角形」に該当するのかが明らかでなく、本件各発明の技術的範囲は明らかでないとして、明確性要件は満たされていないと判断した。

どのようなものであれば「略多角形」に該当するかが当業者において理解できるように記載されているとはいえないことを具体的に認定している。

こうした認定を前提とすれば、「ベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し」ていることを特徴とする引抜加工用ダイスに該当するか否かを当業者が判断することができず、第三者に不測の不利益が生じ得るといえるから、本判決の判断は妥当なものと考えられる。

4. 3 電鍍管事件（知財高判令和4年11月16日（令和3年（行ケ）第10140号）【PBPクレームの明確性要件】

（1） 事案の概要

本件発明は、電気鋳造（「電鋳」）管の製造方法等に関するものであり、本件発明6の請求項は次のとおりである。「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鍍管であって、

前記導電層は、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が5 μ m以上50 μ m以下であることを特徴とする、

電鍍管。」

本件特許について原告が無効審判を請求したところ、特許庁が不成立審決をしたため、原告が審決取消訴訟を提起した。

（2） 裁判所の判断【結論：請求認容。明確性要件を欠く。】

本判決は次のとおり判示し、本件発明はいわゆる「表見的PBPクレーム」ではなく、なおかつ不可能・非実際の事情もないため、明確性要件を欠くとして、不成立審決の取消請求を認容した。

1) 判断基準

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られる（最高裁判所平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁）。

もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がその範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪う結果となり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。

そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表

しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非実際の事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解される。」

2) 当てはめ

「本件発明6…は、「電鍍管」に係る発明であるところ、本件発明6は、…製造方法による特定…を含む。」

「そこで、本件発明6…の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鍍管の内面精度が、一義的に明らかであるか否かについて検討する。

まず、特許請求の範囲の記載から本件発明6…の製造方法により製造された電鍍管の内面精度が明らかでないことはいうまでもなく、また、本件明細書には、本件発明6…の製造方法により製造された電鍍管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。

そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、①…方法、②…方法、③一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、④…方法が記載されている…が、これらの方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明6…の製造方法（上記③の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められない。

そうすると、本件発明6…の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。」

「以上のとおりであるから、本件発明6…が明確であるといえるためには、本件出願時において、本件発明6…の電鍍管をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際の事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しないことは認めている。」

(3) コメント

判例は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる」と解している（最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁〔プラスチックナトリウム〕）。

しかしながら、平成27最判を形式的に当てはめると経時的要素の記載のあるもの全てがPBPクレームとなりかねず適切でないとの問題意識を背景として、平成27年最判の射程が及ぶPBPクレームとはどのようなものか（平成27年最判の射程が及ばない「表見的PBPクレーム」とはどのようなものか）という論点がある⁶⁾。

この点、経時的な要素の記載があり「物の製造方法」の記載があるといわざるを得ない場合であっても、「当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明確であれば、あえて特許法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームに当たるとみる必要はない。」と解されている（知財高判平成28年11月8日（平成28年（行ケ）第10025号）〔ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗〕。特許・実用新案審査ハンドブック第2章2204も同旨）。

本判決は、本件発明6について、請求項記載の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえないため、平成27年最判の射程が及ぶPBPクレームに該当し、明確性要件充足のためには不可能・非実際の事情が必要とした。

平成27年最判の後の知財高裁は、平成27年最判にいうPBPクレームではなく「表見的PBPクレーム」に過ぎないから不可能・非実際の事情は不要であるとして明確性要件を肯定するという判断を重ねてきていたところ、本判決は、「表見的PBPクレーム」には該当しないとして、「不可能・非実際の事情」を要求した上で明確性要件違

反と判断した判決であり、注目される。

4. 4 噴射製品事件（知財高判令和4年8月4日（令和3年（行ケ）第10090号））【訂正要件】

（1） 事案の概要

本件発明は、害虫忌避組成物が噴射された際の、使用者の鼻や喉等の粘膜への刺激が低い噴射製品等に関するものである。

原告が本件特許について無効審判を請求した。被告は審判係属中に「～噴射製品」との請求項を「～粘膜への刺激が低減された、噴射製品」へと訂正する等の訂正請求を行った（本件訂正）。特許庁は、本件訂正を認めた上で、不成立審決をした。

（2） 裁判所の判断【請求認容。本件訂正は訂正要件を欠く。】

本判決は次のとおり判示し、本件訂正は訂正要件を欠くとして、不成立審決の取消請求を認容した。

「本件審決は、本件訂正について、…訂正事項1は、本件訂正前の請求項1の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項1は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法134条の2第1項ただし書1号）を目的とするものといえる…旨判断した」

しかしながら、「本件明細書には、本件訂正前の請求項1…の上記…構成にした場合であっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があることについての記載も示唆もない。

そうすると、訂正事項1…により加えられた「粘膜への刺激が低減された」…という作用に係る記載事項は、本件訂正前の請求項1…の上記…構成によって奏される作用効果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項1…は、本件訂正前の請求項1…の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと認めることはできない。

…したがって、訂正事項1…は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法134条の2第1項ただし書1号）を目的とするものと認めることはできない」

「以上のおり、訂正事項1…は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法134条の2第1項ただし書1号）を目的とするものと認められないから、…本件訂正は同号に適合しない。

そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、この判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項1…に係る発明の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。」

（3） コメント

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、無効審判における訂正請求は、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記又は誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」又は「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とのいずれかを目的とする場合に限り認められる（134条の2第1項ただし書）。

本判決は、明細書において「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があること記載や示唆はなく、本件訂正は単に請求項によって奏される作用効果を記載したに過ぎないため、「～噴射製品」との請求項を「～粘膜への刺激が低減された、噴射製品」へと訂正することは、「特許請求の範囲の減縮」（特許法134条の2第1項ただし書1号）を目的とするものとはいえず、訂正要件を満たさないとした。

効果がクレームアップされた場合については、構成から必然的に生じる効果でないときは発明特定事項と解されるが、構成から必然的に生じる効果であるときは客観的な性質であって発明特定事項でないといえるものであり⁷⁾、本判決の判断は妥当といえる。

なお、本件審決は、本件発明の構成により「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」になるという技術的思想が

認識されていたとは認められないことを理由として、本件発明と公然実施発明に実質的な相違点があるとしていた。

これに対し、本判決は、上記技術的思想は本件発明の特許請求の範囲（請求項）に記載された事項ではないから、本件発明と公然実施発明の同一性を判断するに当たり、公然実施発明において上記技術的思想の認識可能性を判断基準とすることは、特許請求の範囲の記載に基づかないものであり、相当ではないとし、結論として、本件発明と公然実施発明に実質的な相違点はないとした。

判例は、特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきとする（最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁〔リパーゼ〕）。この判例は、特許請求の範囲に記載がない事項を、明細書だけに基づいて付加してはならないという趣旨であるとされている^⑧。

本判決の事案では、上記技術的思想（粘膜への刺激の低減）は、本願発明の特許請求の範囲に記載されていない事項であるため、当該技術的思想を考慮せずに本願発明の要旨を認定し、公然実施発明との間に相違点がないとした本判決の判断は、上記判例に沿った妥当なものであると考えられる。

なお、用途発明の場合は、用途限定が特許請求の範囲に記載されているはずであるから、用途限定を当然に考慮した上で、本願発明と引用発明の同一性が判断されることとなる。

4. 5 止痒剤事件（知財高判令和4年11月28日（令和4年（行ケ）第10046号）【判決の拘束力】

（1） 事案の概要

1) 経緯等

本件発明は、各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療に有用なオピオイド κ 受容体作動性化合物及びこれを含む止痒剤に関するものである。

本件の経緯は次のとおりである（丸囲み数字は図6中のそれと対応する。）。

被告が、本件特許を実施するために薬機法14条1項の承認が必要であったと主張して、特許権の存続期間を5年間延長するよう延長登録出願をしたところ（③）、特許庁は、延長登録を認めた（④）。

原告が、延長登録の無効審判を請求したところ（⑤）、特許庁は無効審決をした（第1次審決。⑥）。

被告が、第1次審決の取消訴訟を提起したところ（前訴^⑨。⑦）、令和3年3月25日、知財高裁は請求認容判決を言い渡し、その後同判決が確定した（前訴判決。⑧）。

前訴判決により第1次審決が取り消されたため、特許庁は、延長登録無効審判請求について改めて審理を行った上、不成立審決をした（本件審決。⑨）。

原告は、本件審決の取消訴訟を提起した（⑩）。

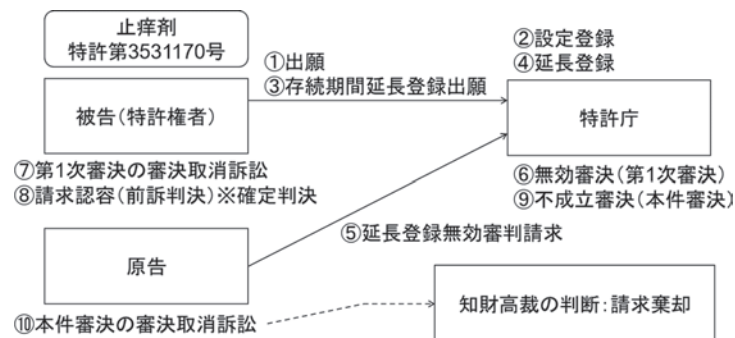


図6 事案の概要

2) 争点

前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）等が争点となった。

原告は、「前訴判決は、「本件医薬品の有効成分」についての判断に基づき判決したのみで、本件発明1の「ナルフラフィンを有効成分とする」「止痒剤」の技術的範囲（無効理由）については何らの判断をしなかった。しかるに、本件審決は、上記の点について明確な誤解・混同をし、本件発明の技術的範囲の属否についての判断をしないまま審決をしたもので、本件審決には初歩的な違法がある。」と主張した。

(2) 裁判所の判断【結論：請求棄却。審決に誤りはない。】

本判決は、次のとおり判示し、審決に誤りはないとして、不成立審決の取消請求を棄却した。

「本件審決が、前訴判決で判示され拘束力を有すると解する事項を踏まえた上で、必要と考える事項を新たに追加して、それらの事項全体を考慮して「本件発明1は、ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤を含むものであるといえる」…と判断したことは明らかである。」

「原告は、本件発明における「…を有効成分とする止痒剤」の技術的範囲という審判対象と本件医薬品の有効成分は何かという審判対象とは明確に異なるところ、前訴判決では後者（前訴取消事由1）について判断がされたのみであるにもかかわらず、本件審決においては、他の無効理由（クレーム解釈論）についての判断がなくてもそれにも拘束力が及ぶと考えられた可能性が高いと主張するが、前記のとおり、本件審決が上記二つの審判対象のいずれについても判断していることは明らかであり、原告の上記主張は採用することができない。」

「本件審決が前訴判決の拘束力について誤解・混同をし、本件発明の技術的範囲の属否について判断しなかったという取消事由1は、認められない。」

(3) コメント

前訴判決については、最判平成27年11月17日民集69巻17号1912頁〔プラバスタチンナトリウム〕に反する等といった批判がなされているが⁽¹⁰⁾、前訴判決は確定しているため、その判断には行政事件訴訟法33条1項の拘束力が生じている。

本件審決の具体的な記載に照らせば、本件審決は、本件医薬品の有効成分に関する判断については前訴判決の拘束力に従った判示をなし、なおかつ、それと別途、本件発明の技術的範囲についても検討・判断を行っているものといえる。

もし仮に、本件審決が本件発明の技術的範囲について検討・判断を行っていない場合には、本件審決には理由不備の違法があることになるが（原告はこうした主張をしていた。）、本件ではそうした事情は認められないため、本判決の判断は妥当である。

なお、本判決内では原告の主張の根拠条文については言及されていないが、審決の脱漏（理由不備）は、157条2項4号違反として審決取消事由を構成するとされている⁽¹¹⁾。

	本件発明の技術的範囲	本件医薬品の有効成分	結論
延長登録 (④)	(不明)	ナルフラフィン塩酸塩	延長○
第1次審決 (⑥)	ナルフラフィン	ナルフラフィン塩酸塩	延長×
前訴判決 (⑧)	(判断されず)	ナルフラフィン及びナルフラフィン塩酸塩	審決取消し
本件審決 (⑨)	ナルフラフィン	ナルフラフィン及びナルフラフィン塩酸塩	延長○

図7 各段階で判断された内容

5. おわりに

令和4年に言渡しのなされた審決取消訴訟（査定系・当事者系）及び特許取消決定取消訴訟の判決（76件）のうち8件を紹介した。令和4年は記載要件や手続的要件が主な問題となった判決が目立つように思われた。もし本稿が裁判例の調査・検討時の一助となれば幸いである。

以上

(注)

(1) 裁判所ウェブサイト（知的財産裁判例集）において、①令和4年1月1日～令和4年12月31日を対象期間とし、②「特許権」「実用新案権」を権利種別とし、③「行政訴訟」を訴訟類型として検索し、抽出した。一部認容判決の場合も「取消」にカウントし

ている。括弧内は新規性・進歩性に関する取消事由について判断がなされた件数である。表2及び表3も同じ。

(2) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節4

(3) 知財高判平成23年2月8日判タ1357号190頁〔液体収納容器〕は、発光部を有する「液体インク収納容器」と、当該液体インク収納容器を搭載し前記発光部の発光を受光する受光手段を備えた「記録装置」とを組み合わせたシステムにおける「液体インク収納容器」に関する発明の進歩性が問題となった裁判例である。同判決は、上記システムに専用される特定の「液体インク収納容器」がこれに対応する「記録装置」の構成と一組のものとして発明を構成するものであるため、容易想到性を検討する際、「記録装置」の存在を除外して検討することはできないと判示した。

(4) 本件発明の【発明の詳細な説明】【課題を解決するための手段】【0013】、【0015】、【0016】参照。

(5) 一部無効審決の場合は「無効審決」にカウントしている。

(6) 設楽隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」(L & T73号41頁)、中山信弘『特許法〔第5版〕』(弘文堂、2023年)523頁以下参照

(7) 高石秀樹「進歩性の全論点網羅」(パテント75巻1号22頁)

(8) 高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕』(きんざい、2022年)421頁

(9) 知財高判令和3年3月25日(令和2年(行ケ)第10096号)〔止痒剤〕

(10) 井関涼子「特許権の存続期間延長登録要件と延長特許権の効力の実質的判断—ナルフラフィン特許訴訟を契機として—」特許研究72号6頁参照。なお、同文献は知財高判令和3年3月25日(令和2年(行ケ)第10063号)に関するものであり、本稿で取り上げている前訴判決とは事件番号が異なるが、同一当事者間の訴訟であり(特許権者が薬機法上の承認を受けた商品だけが異なる)、本稿で取り上げる争点及び判断に関する内容は実質的に同じである。

(11) 中山信弘・小泉直樹『新・注解 特許法〔第2版〕下巻』(青林書院、2017年)2790頁

(原稿受領 2023.7.14)