

判決年月日	平成27年11月26日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成26年(行ケ)10254号		
<p>○特許法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でないために、第三者に不測の不利益を及ぼすような不都合な結果を防止することにより、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だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当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べきである。</p>			

(関連条文) 特許法29条1項, 2項, 36条4項1号, 6項1号, 6項2号
(関連する権利番号等) 無効2014-800033号事件(本件審判), 特許第4779658号(本件特許), 特開2004-284654号公報(引用例1), 特開2005-112428号公報(引用例2)

本件は、原告が、被告が有する発明の名称を「青果物用包装袋及び青果物包装体」とする本件特許について特許無効審判を請求し、不成立審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

本件審決の理由は、①本件発明1は、明確性要件、サポート要件及び実施可能要件を満たしており、②本件各発明は、引用例1及び2との関係で特許法29条1項3号及び2項の規定に違反して特許されたものではない、などというものである。

原告は、上記の審決の認定判断の全てについて、取消事由としてその違法を主張したが、本判決は、明確性要件違反に係る取消事由について概要以下のように判断し、その余の取消事由についてもいずれも理由がないとして、本件請求を棄却した。

「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。同号がこのように規定した趣旨は、仮に、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、特許が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ので、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だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当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べきである。

上記のとおり、特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関して、「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが、同号の趣旨は、それに尽きるものであって、その他、発明に係る機能や作用効果を左右する要因となる事項の全てを記載することを要件としているわけではない。

…原告は、本件発明1の特許請求の範囲には、その構成要件を満たしていても、従来技術を下回る鮮度保持効果しか奏さない領域が含まれており、本件発明1は、発明を特定するための事項が不足している旨主張する。

しかし、本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）の記載は、前記第2の2のとおりであり、その構成の意義は一義的に明らかであって、特許が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ようなものではないから、原告の上記主張は理由がない。

原告は、①青果物は、種類によって特性が大きく異なるから、本件明細書に記載された実施例からは、本件発明1が鮮度保持効果を有することについての検証が不十分であること、②原告が行った実験結果によれば、種々の青果物について、本件発明1を適用しても良好な鮮度保持効果が得られないばかりか、従来技術を下回る鮮度保持効果しか得られなかったことを根拠に、本件発明1は発明を特定するための事項（鮮度保持効果を左右する要因となる事項）が不足している旨主張する。

しかし、特許請求の範囲には、特許出願人が発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載すればよいのであり（特許法36条5項）、同条6項に規定する要件を満たす範囲で、発明特定事項として何を挙げるかは特許出願人の意思に委ねられている。そして、特許法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲の記載に関して、特許を受けようとする発明が明確であることを要件とすることに尽きるのであって、発明に係る機能や作用効果を左右する要因となる事項の全てを記載することを要件としているわけではない。

したがって、発明特定事項（鮮度保持効果を左右する要因となる事項）の不足をもって明確性要件違反をいう原告の上記主張は、理由がない。」