

判決年月日	平成 1 6 年 6 月 2 2 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 3 部
事 件 番 号	平成 1 3 年（行ケ） 1 8 2 号		
○ 明細書の特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」との記載と「異性化麦芽糖」についての発明の詳細な説明の記載内容とが矛盾する場合に、発明の詳細な説明を参酌して上記「異性化麦芽糖」の内容を認定した上で、旧特許法 3 6 条 3 項及び 4 項違反はないと判断した無効不成立審決が取り消された事例			

第1節 事案の概要

本件発明は、その明細書の特許請求の範囲の記載において、「異性化麦芽糖からなる増量剤」を含有するチューインガム組成物と明記されているのに対し、その発明の詳細な説明において、「本発明で使用する増量剤は商品名パラチニット(PALATINITT®)として知られる異性化麦芽糖、または α -D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび α -D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物である。」等との説明と共に、その化学式が記載されていた。

審決は、本件明細書が平成2年法律第30号改正前の特許法（「旧特許法」）36条3項又は4項1号、2号に規定する要件を満たしていないという無効理由について、「異性化麦芽糖」が、本件優先日において技術用語として確立していたといえるに足る証拠もない。そうすると、請求項1に係る「異性化麦芽糖」の記載だけでは、その意味が一義的に明確に理解することができないというべきであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する必要がある。ここに、「異性化麦芽糖」に関して、本件明細書の発明の詳細な説明中には、・・・が挙げられている。これらの記載によると、本件発明に係る「異性化麦芽糖」とは、「 α -D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび α -D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物」であって、それ以外のものを示すと解することは相当でない。そうすると、本件請求項1乃至5に記載された「異性化麦芽糖」を必須成分とするチューインガム組成物は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであるといえる。」と判断した。

原告の主張の要点は、特許請求の範囲に記載されている「異性化麦芽糖からなる増量剤」は、麦芽糖の異性体を意味し、「マルチュロース」あるいは「マルツロース」とも表示されるものであるのに対し、明細書の発明の詳細な説明に記載されたパラチニットは、蔗糖を異性化してパラチノースを製造し、ついで水素を添加することにより得られるものであり、麦芽糖を異性化することによって得られるものではないので、両者は明らかに矛盾し、明細書の記載不備の違法があるというものである。

第2節 判決の要旨

本判決は、図①本件明細書の特許請求の範囲に記載された「異性化麦芽糖」は、麦芽糖の異性化して得られたものである、図②発明の詳細な説明には、本件発明の「異性化麦芽

糖」とはパラチニット（注・異性化麦芽糖ではないもの）であると記載されていることから、特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」か、発明の詳細な説明の「パラチニット」等の記載のいずれかが誤記されたものである、図③特許法70条2項の趣旨は、特許請求の範囲に記載された用語の意義が一義的に明確ではない場合に、その用語の意義を、その文言の意味の解釈の幅の範囲内において、発明の詳細な説明及び図面を考慮して定める、というものにすぎない、図④本件発明においては、その特許請求の範囲（請求項1）に「異性化麦芽糖からなる増量剤」と記載されているのであるから、本件明細書の発明の詳細な説明を考慮したとしても、これを「異性化麦芽糖」以外のもの、すなわち、「パラチニット」あるいは「 α -D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび α -D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物」などと解釈することはできない、図⑤発明の詳細な説明に記載されたものは、パラチニット（パラチノースを還元したもの）であって、これを異性化麦芽糖と呼ぶことはできないのであるから、審決の判断は、発明の詳細な説明を考慮する範囲を超えて、特許請求の範囲の記載を無視してこれを解釈するものであり、誤りである、図⑥本件明細書の特許請求の範囲の「異性化麦芽糖」との記載と、発明の詳細な説明の記載とは、相矛盾するものであるから、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、旧特許法36条3項及び4項1号あるいは同条4項2号に反するものである、と判断し、審決を取り消した。