

特許権	判決年月日	令和4年11月16日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和3年(行ケ)第10140号		
○ プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式により特定された発明について、不可能・非実際の事情があるので明確性要件を充足するとした審決の判断に、誤りがあるとされた事例				

(事件類型) 審決(無効不成立)取消 (結論)審決一部取消

(関連条文) 特許法36条6項2号

(関連する権利番号等) 特許第3889689号

(審決) 無効2019-800099号

判 決 要 旨

- 1 本件は、名称を「電鋳管の製造方法及び電鋳管」とする発明に係る特許(特許第3889689号)の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。

主たる取消事由は、明確性要件違反に関する判断の誤り、進歩性欠如に関する判断の誤り等である。

本判決は、審決が本件発明1(請求項1)及び訂正発明5(請求項5)は進歩性を有するものであるとして審判請求を不成立とした部分に誤りはないとしたが、審決が本件発明6(請求項6)及び訂正発明9(請求項9)について明確性要件を充足するものであるとした部分には誤りがあるとして、この部分について審決の一部を取り消した。

- 2 要旨に関連する、本件発明6の特許請求の範囲の記載は、次のとおりであり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式となっている。

「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鋳管であって、

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、

電鋳管。」

- 3 審決は、本件発明6は明確性要件を満たすと判断したが、その理由の要旨は次のとおりである。

「本件明細書の記載を踏まえると、「細線材を一方また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、細線材と電着物または囲繞物の間に隙間を形成し、

掴んで引っ張る」との抜き取り方法に関する記載は、電鍍管がコンタクトプローブ用の管等として使用可能な程度の内面精度を有しているとの構造又は特性を表していると解釈することができる。上記内面精度の構造又は特性を、どのように直接特定すれば的確に表現できそうであるかを想定することができないし、かつ、本件発明の出願時において、これら構造又は特性を的確に直接特定することが一般に知られていたとも認められないから、当該電鍍管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、又はおよそ実質的でない事情が存在したともいえる。そうすると、本件発明6の物の製造方法を特定する記載により、発明の内容が不明確になるとはいえない。」

- 4 本判決が本件発明6について明確性要件を充足しないとした理由は次のとおりである（訂正発明9も同旨。）。なお、審決取消訴訟の審理過程で、被告特許権者は、不可能・非実質的事情が存しないことを認めた。

「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、又はおよそ実質的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（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・非実質的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。」

「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電着物等を加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着物等と細線材の間に隙間を形成する方法、②液中に浸して又は液をかけることにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、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熱又は溶剤で溶かす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・非実的事実が存在するときに限られるところ、被告はこのような事柄が存在しないことは認めている。」

(以上)