



「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¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、訂正の目的に関する判断の誤りが争点となった事例。
- (2) 裁判所は、訂正事項は、訂正前の請求項の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、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認めることはできないと判断した(特許庁審決を取消)。

対象特許(特願第6539407号²⁾)

【請求項1】

害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、

…(中略)…

前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{15} と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} との粒子径比(r_{30}/r_{15})が、0.6以上となるよう調整され、

前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} が、50 μ m以上となるよう調整された、噴射製品。

【請求項3】

害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)を用いて前記害虫忌避組成物を噴射する噴射方法であり、

…(中略)…

前記噴口から15cm離れた位置における50%平均粒子径 r_{15} と、前記噴口から30cm離れた位置における50%平均粒子径 r_{30} との粒子径比(r_{30}/r_{15})が、0.6以上となり、かつ、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} が、50 μ m以上となるよう前記害虫忌避組成物を噴射する、噴射方法。

(ここでは、他の請求項の表記を省略した。)

訂正事項

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」と訂正し(訂正事項1)、請求項2の「噴射方法」を「粘膜への刺激が低減する、噴射方法」と訂正するものである(訂正事項2)。

裁判所の判断

本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減され、上記課題を

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5805

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-509670/2691B886CF433F0B706773315DE122B39E4CC5D204F394B272EB10ABF6C5E20/10/ja>

解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」(【0006】)・・・(中略)・・・との記載がある。これらの記載によれば、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項1の「前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{15} と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} との粒子径比(r_{30}/r_{15})が、0.6以上となるよう調整され」との構成又は本件訂正前の請求項3の「前記噴口から15cm離れた位置における50%平均粒子径 r_{15} と、前記噴口から30cm離れた位置における50%平均粒子径 r_{30} との粒子径比(r_{30}/r_{15})が、0.6以上となり」との構成によって奏することの開示があることが認められる。

一方で、本件明細書には、本件訂正前の請求項1及び3の上記各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及び2により加えられた「粘膜への刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項は、本件訂正前の請求項1及び3の上記各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及び2は、本件訂正前の請求項1及び3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(下線は筆者による)。

まとめ

審決は、訂正事項1、2について、「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」として、訂正事項1、2が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであると判断し、被告も同旨の理由を主張した。

形式的には、訂正事項1、2は、作用効果の観点から発明の構成を限定しようとするものである。しかしながら、本件では、発明の課題が「粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提供すること」であり、訂正前の請求項1、3に規定されている構成自体によって、「粘膜への刺激の低減」の作用効果が奏され、上記課題が解決されるものであった。裁判所も同趣旨で認定するとおり、本件明細書には、訂正前の請求項1、3に規定されている構成のみでは上記作用効果が奏されず、他の構成を採用することで初めて上記作用効果が奏されることについての記載は存在しなかった。ゆえに、訂正事項1、2は、訂正前の請求項1、2の構成自体から奏される作用効果を述べているに過ぎず、特許請求の範囲を減縮する構成として機能するとはいえなかった。

基本的には、作用的な記載で発明特定事項を表現することは許される³。作用的な記載で発明特定事項を表現することで、使い勝手の良いクレームを作成できる場面もあろう。しかしながら、作用的な記載では、それをサポートする具体的な構成が請求項に明示されない。本件では、このことが理由で生じる問題のひとつが顕在化されているように思われる。特許請求の範囲の減縮を目的として、作用的な限定事項を特許請求の範囲に追加しようとする場合には、その限定事項が、訂正(補正)前の請求項に記載済の構成と実質的に同一でないかを十分に確認する必要がある。

キーワード 特許、訂正、補正、特許請求の範囲の減縮

[担当] 深見特許事務所 中田 雅彦

[注記]

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。

³ 特許庁 [特許・実用新案審査基準II部第2章第3節](#)では、「出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するに当たっては、種々の表現形式を用いることができる。」とされ、「例えば、「物の発明」の場合に、発明特定事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができるほか、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の様々な表現方式を用いることができる。」とされている。