

## 第50回 知財問題研究部会 (IP 部会)

内容 判例研究「特許請求の範囲に数値範囲が記載されている場合の解釈について」

日時 2015年1月9日(金) 13:30~16:30

場所 研修交流センター

講師 宇津山 晃氏 (IP 部会委員)

今回は判例研究ということで、以下の判例を紹介しました。

- ①大阪地判平成 19 年 12 月 11 日・平成 18 年 (ワ) 第 11880 号  
知財高判平成 21 年 3 月 18 日・平成 20 年 (ネ) 10013 号  
「平均粒径」の計測方法が特定できず、特許無効
- ②知財高判平成 19 年 2 月 21 日・平成 17 年 (行ケ) 第 10661 号  
「平均粒径」の定義を明細書記載、技術常識より判断して異議決取消す
- ③東京地判平成 25 年 3 月 15 日・平成 23 年 (ワ) 第 6868 号  
両測定方法の結果がともに権利範囲ふくまれるのであれば侵害
- ④東京地判平成 24 年 11 月 30 日・平成 22 年 (ワ) 第 12777 号  
測定方法を特定して、侵害非判断
- ⑤大阪地判平成 17 年 9 月 5 日・平成 16 年 (ワ) 第 7239 号  
測定方法を特定して、侵害非侵害を判断
- ⑥東京地判平成 13 年 3 月 27 日・平成 11 年 (ワ) 17601 号  
権利範囲を特定できない侵害はありえない
- ⑦東京地判平成 15 年 6 月 17 日・平成 14 年 (ワ) 第 4251 号  
両測定方法の結果がともに権利範囲含まれるのであれば侵害
- ⑧東京地裁平成 26 年 10 月 9 日・平成 24 年 (ワ) 第 15612 号  
実施可能要件違反で非侵害

いずれも請求の範囲に書かれた数値限定が意味するところに疑義が生じ、有効性やその権利範囲を確認した判例です。特許が無効になる、有効であっても非侵害になるなど、特許権者側に不利となった案件がピックアップされました。

方法が複数あるにも関わらず、その指定がないなどのやや基本的なミスもありますが、記載されていても処理方法の詳細までは書かれていないなど、実際の作業員、研究者でないと気づかない案件もありました。

また会社独自の言い回しや基準、いわゆる“社内用語”を用い、なおかつその詳細を書かなかつたために、想定より権利範囲が狭まった事例もありました。人材の流動が盛んな米国とは違い、日本では同じ会社に勤め続けるケースが多いため、その用語が業界的に一般的

でないことに気づきにくいという落とし穴があるかと思います。

こういったミスは弁理士が気づくべきという意見もあるかも知れませんが、常日頃その作業を行っているわけではないのでその期待は過剰でしょう。弁理士以上に現場とのかかわり合いが深い特許担当者が気付いて修正すべきなのではないでしょうか。

記載はこれぐらいで分かるだろうと安易に判断して出願すると、その後無効になる、権利範囲が狭まる、裁判等で多大な労力を使うなど、出願時の注意、配慮に比べて多大な負担となる可能性があります。日頃から注意して明細書を作成、チェック出来るかが後々の権利不安定性を払拭出来る鍵となると思われます。

特許担当者として特許の知識を持ちつつも、その技術を深く理解して明細書に反映させることが、権利を安定化させるために非常に重要だとわかりました。

～IP 部会委員代表～