

# 「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」の拒絶査定不服審判事件

## －明確性の要件－

### 【事件の概要】

法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないとされた事例

### 【事件の表示、出典】

2010年9月1日 知財高裁平成21年（行ケ）第10434号

### 【参照条文】

特許法36条6項2号

### 【キーワード】

特許法36条6項2号（明確性要件）、パラメーター発明

## 1. 事実関係

本件発明は、発明の名称を「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」とする使い捨てオムツの発明である。

本件発明は、下記のとおり、「伸長時短縮物品長 $L_s$ 」と、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定するパラメータ発明。

特許庁は、明確性の要件を欠く（特許法36条6項2号違反）との理由で拒絶審決をし、出願人が取消を求めた。

### 【請求項1】（本件発明1）

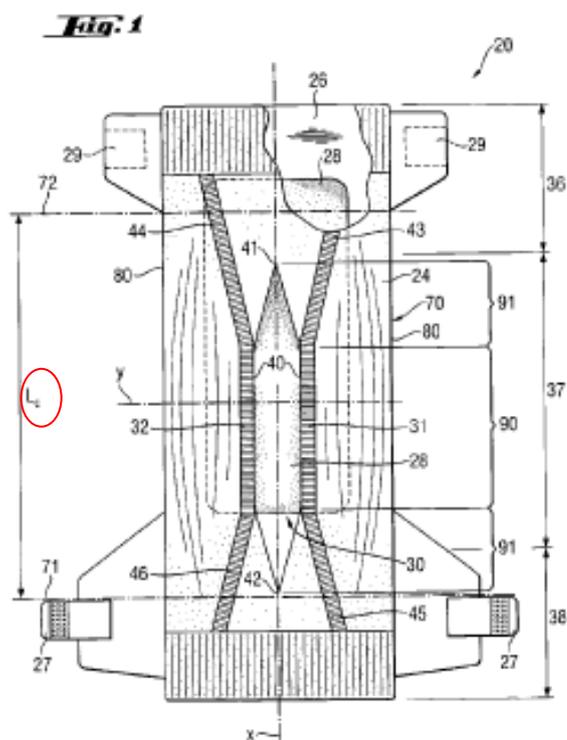
バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、

第1腰部区域、第2腰部区域、それらの間に挟まれた股部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、

前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、

当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の6.0%の長さである短縮物品長 $L$ と、伸張時短縮物品長 $L_s$ とを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特性：

- 0.25 $L_s$ で0.6N未満の**第1負荷力**、
- 0.55 $L_s$ で3.5N未満の**第1負荷力**、及び
- 0.8 $L_s$ で7.0N未満の**第1負荷力**、並びに
- 0.55 $L_s$ で0.4N超の**第2負荷軽減力**、及び
- 0.80 $L_s$ で1.4N超の**第2負荷軽減力**、を有する吸収性物品。



## [伸張時短縮物品長L sに関する明細書の記載]

### 【0035】

伸張時短縮物品長L sは、以下のように決定される。

### 【0036】

物品が、ズウィック社 (Zwick) (ドイツ、ウルム) から入手可能な水平引張り試験機Z 10 / LH 1 Sにおいて、2つのクランプ (to clamps) の間に配置される。クランプは、物品の幅と少なくとも同一の大きさを有して、少なくとも物品の幅全体を覆う。

### 【0037】

クランプは、短縮製品部分が正確にクランプの間にあるように、また短縮製品長だけがクランプによって全く覆われないように配置される。その時、最初のクランプ間の距離は4 cmであるべきである。測定は制御された環境で行われ、そのために温度は23℃で一定に保たれ、湿度は50%に保たれる。次に、20 Nの力が加えられる瞬間まで、物品は水平な長手方向に引張られる。次に、クランプ間の距離、従って短縮物品部分の横断方向の末端部間の距離が測定される。これが、伸張時短縮物品長L sである。」

## [審決の判断]

本件発明1の課題は「トップシートの糞便が通過できる開口が設けられた吸収性物品において、当該吸収性物品の適用中に開口の位置合わせを適切に行うこと」である。

本件特許請求の範囲は、「伸長時短縮物品長L s」と、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定することが、吸収性物品の機能、特性、課題解決と、どのように関連するのかは、明確ではない。

また、「0.25 L sで0.6 N未満の第1負荷力---及び0.80 L sで1.4 N超の第2負荷軽減力」との特定による作用効果も明確ではない。

よって、本願補正発明1において、「伸長時短縮物品長L s」を用いて、「第1負荷力」及び「第2負荷軽減力」との関係で物品の弾性特性を特定することの技術的意味は明確ではない。

裁判所は、特許庁の上記判断をすべて否定し、審決を取り消した。

## 2. 当事者の主張

### [原告]

- ・法36条6項2号の解釈、適用の誤り＝第三者に不測の不利益を与えない
- ・技術常識に基づき理解可能である
- ・各パラメーターの特定には技術的意味がある

### [被告]

- ・吸収性物品の具体的構成の欠如による不明確性
- ・第三者に不測の不利益を与え、発明の技術的意義が不明確
- ・法36条6項2号の趣旨は権利範囲の明確化に限定されない

<法36条6項2号>

[原告主張の平成20年行(ケ)10107号]

特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、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を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、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、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、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のみならず、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的常識を基礎として、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という観点から判断されるべきである。

[被告主張の平成18年行(ケ)10107号]

特許法36条6項2号は、特許請求の範囲がその記載において、特許を受けようとする発明が明確であること、すなわち一の請求項の記載から一の発明を明確に把握することができることを要求しているが、その趣旨は、上記の機能のいずれとも関係するものであり、特許権の権利範囲の明確化のみに限定することはできないと解される

### 3. 裁判所の判断

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、特許の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的常識を基礎として、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ことはいうまでもない。

特許法の趣旨等を総合すると、法36条6項2号を解釈するに当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない。

仮に、法36条6項2号を解釈するに当たり、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば、法36条4項への適合性の要件を法36条6項2号への適合性の要件として、重複的に要求することになり、同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり、公平を欠いた不当な結果を招来することになる。

### 4. 検討

昨年あたりからの第3部判決のマジックワード「第三者の不測の不利益」が今回もポイント(今回は、「特段の事情」はなかった)。

第三者の不測の不利益という点では、本来ならパラメーター発明はあまり積極的に認められないように思う。

ただ、パラメーター発明を明確性要件で拒絶するのがよいかどうかは疑問。

極めて特殊なパラメーターでも、数値の上限下限によって発明の範囲は確実に規定されるので、機能的クレームよりはるかに明確である。

それでは、大合議判決（平成17年（行ケ）第10042号：偏光フィルム事件＝本件ではパラメーター発明に対するサポート要件違反について後のデータ提出の可否が争われた）のようにサポート要件違反で処理できるか？

あるいは、実施可能要件違反で処理可能か？

いずれにしても、パラメーター発明については、第三者の不測の不利益を考慮するなら、ある程度慎重に判断して欲しいようにも思う。

（弁理士 松任谷 優子）