

判決年月日	平成29年1月18日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成28年(行ケ)第10005号		
○ 特許請求の範囲の「平均分子量」という記載が第三者に不利益を及ぼすほどに不明確であるとして、特許法36条6項2号違反を否定した審決の判断には誤りがあるとされた事例			

(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5403850号

判 決 要 旨

- 1 被告は、発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする特許（以下「本件特許」という。）を有しているところ、原告は、本件特許が特許法36条6項2号（明確性要件）に違反するなど主張して、本件特許を無効にする審判を請求した。
本件は、特許庁が請求不成立の審決（以下「本件審決」という。）をしたことから、原告が本件審決の取消しを求めた事案である。
- 2 本判決は、要旨次のとおり判示し、特許請求の範囲の「平均分子量」という記載が「重量平均分子量」か「粘度平均分子量」を意味するかが不明であり、その数値範囲を特定することができないのであるから、第三者に不利益を及ぼすほどに不明確であるにもかかわらず、特許法36条6項2号違反を否定した審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。
 - (1) 特許法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。この趣旨は、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ため、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、当業者の出願時における技術常識を基礎として、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である。
 - (2) 当業者は、本件出願日当時、本件明細書に記載されたその他高分子化合物であるヒドロキシエチルセルロース（【0016】）、メチルセルロース（【0017】）、ポリビニルピロリドン（【0018】）及びポリビニルアルコール（【0020】）については重量平均分子量で記載されているものと理解するものと認められる。
 - (3) 本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）には、「本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり、平均分子量が0.5万～50万のものをを用いる。より好ましくは0.5万～20万、さらに好ましくは平均分子量0.5万～10万、特に好ましくは0.5万～4万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸

又はその塩は市販のものを利用することができ、例えば、生化学工業株式会社から販売されている、コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約1万、平均分子量約2万、平均分子量約4万等）、マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約0.7万等）等が利用できる。」という記載がされている。

- (4) 本件特許の出願日（以下「本件出願日」という。）当時、マルハ株式会社が販売していたコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は、重量平均分子量によれば2万ないし2.5万程度のものであり、他方、粘度平均分子量によれば6千ないし1万程度のものであったことからすれば、本件明細書のマルハ株式会社から販売される上記「コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約0.7万等）」にいう「平均分子量」が客観的には粘度平均分子量の数値を示すものであると推認される。
- (5) マルハ株式会社は、本件出願日当時、コンドロイチン硫酸ナトリウムの製造販売を独占する二社のうちの一社であって、コンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を粘度平均分子量のみで測定し、ユーザー（当業者を含む。以下同じ。）から問い合わせがあった場合には、その数値（6千ないし1万程度のもの）をユーザーに提供していたのであり、マルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として、同社のコンドロイチン硫酸ナトリウムを利用する当業者に公然と知られていた数値は、このような粘度平均分子量の数値であったと認められる。
- (6) 本件出願日当時には、マルハ株式会社から販売されていたコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が2万ないし2.5万程度のものであることを示す刊行物が既に複数頒布され、当該数値は、本件明細書にいう0.7万等という数値とは明らかに齟齬するものであることが認められる。