

判決年月日	平成29年7月12日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成28年（行ケ）第10160号		
○ 「経皮吸収製剤，経皮吸収製剤保持シート，及び経皮吸収製剤保持用具」なる名称の発明につき，訂正を認めた判断に誤りがあるとして，無効不成立審決を取り消した事例。			

（関連条文）特許法134条の2第1項ただし書1号

（関連する権利番号等）無効2012-800073号，特許第4913030号

判 決 要 旨

本件は，特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。

審決は，特許請求の範囲の請求項1に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形状を有し，シート状支持体の片面に保持されると共に」とする訂正事項5は，訂正前の請求項1に記載された「経皮吸収製剤」を「シート状支持体の片面に保持される」ものに限定したものであるから，特許法134条の2第1項ただし書1号所定の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると判断した。

これに対し，本判決は，次のとおり，訂正事項5は特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないと判断して審決を取り消した。

訂正事項5は，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かかる使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したもののといえる。

ところで，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項5によって限定される「シート状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。しかしながら，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によっても，シート状支持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造（特にシート状支持体に保持される部分の形状や構造）も変わり得ることは自明であるし，かかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。したがって，上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様は，必ずしも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえず，訂正事項5によって限定される「シート状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。

そうすると，訂正後の請求項1の記載は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項5は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない（そして，その判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから，原告主張の取消事由は理由がある。）。 以上