

判決年月日	平成 2 7 年 3 月 1 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成26年（行ケ）第10204号		
発明の名称を「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」とする特許第 4 9 1 3 0 3 0 号の無効審判請求不成立審決の取消訴訟において，訂正を認めた審決の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した事案。			

（関連条文）特許法 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書 1 号

- 1 審決は，訂正前の特許請求の範囲の請求項 1 に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」とする訂正（以下「訂正事項 3」という。）は，訂正前の請求項 1 に記載の「経皮吸収製剤」から「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」を除くものであるから，特許請求の範囲の減縮に該当し，特許法 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書 1 号に掲げる事項を目的とするものであると判断した。
- 2 判決は，訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきであるとした上で，要旨次のとおり判示して，訂正事項 3 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た。

訂正前の請求項 1 記載の発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，訂正後の請求項 1 記載の発明も，「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 3 によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入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，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，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というべきである。

しかし、「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても、経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものであり、また、「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という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ものでもないから、「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は、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ない。

以上のとおり、訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」が、「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以上、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３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。

判決は、以上のとおり判示した上で、訂正事項３は、特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであり、同訂正事項を含む本件訂正は一体として許容されるべきものではなく、本件特許に係る無効理由の有無は、訂正前の請求項１の発明について判断すべきであるところ、同発明が特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものであることは、確定した第１次審決取消判決の判示するところであるから、本件訂正を認めた審決の判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものであるとして、審決を取り消した。