

判決年月日	平成 28 年 9 月 20 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事件番号	平成27年(行ケ)10242号		

○ 名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする発明について、進歩性、サポート要件及び明確性要件の充足を肯定して、無効審判請求を不成立とした審決を、発明の要旨認定に不適切な点はあるものの結論に誤りはないとして維持した事例（関連条文）特許法 29 条 2 項，36 条 1 項 1 号，2 号

（関連する権利番号等）無効 2015-800103 号，特許第 3277180 号

判 決 要 旨

被告は，名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする発明（本件発明 1）についての本件特許（特許第 3277180 号）の特許権者である。原告が，本件特許の無効審判請求をしたところ（無効 2015-800103 号），特許庁は，無効審判請求を不成立とする審決をした。

本件発明 1 は，延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を瞼に食い込ませて二重瞼を形成する発明である。

本判決の説示に関連する引用例は，主に，甲 2 発明（米国特許第 4 6 5 3 4 8 3 号公報）である。

審決は，次のとおり判断して，本件発明 1 には進歩性があり，また，サポート要件及び明確性要件を充足していると判断した。

① 本件発明 1 と甲 2 発明は，合成樹脂について，本件発明 1 では「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」が，甲 2 発明では「3M社の仕様書番号 1 5 1 2 - 3（1981年8月）のポリエチレンフィルム」である点で相違する。

② 本件発明 1 の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂とは，「二重瞼形成」に寄与するものであり，「テープ状部材の延伸後の弾性的な伸縮性を利用して瞼に二重瞼のひだが形成される」合成樹脂と解すべきである。

③ 甲 2 発明のポリエチレンフィルムは，一般的に，延伸後に収縮性を有するが，甲 2 の記載によれば，延伸することなく，そのままの形状で皮膚に貼付され，貼付後もその形状が維持されることで，二重瞼が形成されるものである。また，甲 2 発明と本件発明 1 とは，二重瞼形成についての技術的手段が異なり，甲 2 発明のポリエチレンフィルムにつき延伸しようとする動機もない。

④ 明細書の発明の詳細な説明記載に係る一定の範囲の合成樹脂には，本件特許の出願時に既に汎用品で入手容易なものが挙げられていることから，当業者においては，本件発明 1 の構成を採用することにより本件発明 1 の課題を解決できると認識できる。

⑤ 本件発明 1 の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂とは，「テープ状部材の延伸後の弾性的な伸縮性を利用して瞼に二重瞼のひだが形成される」合

成樹脂と解すべきであるから、本件発明１は明確である。また、本件発明１は「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態のものであれば二重瞼を形成し得、「塗着する」という「動作」が二重瞼の形成に技術的意義を有するものではないから、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たらない。

本判決は、次のとおりに認定判断をして、審決の発明の要旨認定に不適切な点はあるものの結論に誤りはないとして、これを維持した。

① 本件発明１の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂が「延伸が可能で延伸をした後においても弾性的な伸縮性（との性質）を有する」ものであることは、特許請求の範囲の記載から明らかであるが、同記載によれば、「二重瞼形成用テープ」である本件発明１において、本件構成に係る合成樹脂が「延伸可能」との性質を有することがいかなる技術的意義を有するのかについては、必ずしも特定することはできない。そうである以上、本件構成の技術的意義の理解に当たり本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許される。そこで、これを参酌すれば、本件発明１は、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を瞼に食い込ませて二重瞼を形成する発明であると解するのが相当である。そうすると、本件審決における本件発明１の要旨認定は必ずしも適切ではない。

② 甲２発明は、上眼瞼の弛みを解消するためにその上眼瞼に形成したひだをテープ細帯の粘着力を利用して上眼瞼に固定し維持するものであり、本件発明１のようにテープ細帯の収縮力を利用するものではない。そうすると、本件発明１と甲２発明とは、二重瞼の形成原理を全く異にする発明というべきである。

③ 本件発明１につき特許請求の範囲に記載されている発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されており、また、当該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといつてよい。

④ 本件発明１の特許請求の範囲の記載は、その記載それ自体に加え、本件明細書の記載及び図面を考慮するとともに、当業者の出願当時における技術的常識を基礎とすると、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確とはいえない。また、本件発明１の「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎず、物の製造方法の記載には当たらないというべきである。