

この判例知らない
散々バカにされます。

最判H3.3.8 「リパーゼ事件」

事件番号	昭和62(行ツ)3
事件名	<u>審決取消</u> (特178条)
裁判年月日	平成3年3月8日
法廷名	最高裁判所第二小法廷
裁判種別	判決
結果	破棄差戻
判例集等巻・号・頁	民集 第45巻3号123頁

判示事項	<u>特許出願に係る発明の要旨の認定</u>
裁判要旨	特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。
参照法条	<u>特許法29条1項</u> 、 <u>特許法29条2項</u> 、 <u>特許法36条</u> 、特許法（昭和50年法

特許法29条(特許要件)

産業上利用することができ、発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

特許法70条(特許発明の技術的範囲)

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合において、
願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、
特許請求の範囲に記載された用語の意義を
解釈するものとする。

3 前二項の場合において、
願書に添付した要約書の記載を考慮
しないものとする。

リパーゼ事件(最判H3.3.8)と異なり、

「特段の事情がある場合に限って」とは、規定されていない。

H25-27-2

特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。

× 特70条2項

最判H3.3.8「リパーゼ事件」では、特許出願に係る発明の要旨認定について、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示しているが、この判例は、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定には適用されない。すなわち、侵害訴訟においては、このような特段の事情がある場合に限らず明細書の記載を考慮する(特70条2項)。

よって、本枝は誤り。

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩船榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一郎、同船岡嘉彦の上告理由一について

一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)ないし(10)の記載がある、というのである。

二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、これを取り消した。

1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと同義)からのリパーゼ(以下「R a リパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹼化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、R a リパーゼを使用してトリグリセリドを測定する方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物

として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるから、R a リパーゼを使用することを前提とするものといえることができる。

2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、R a リパーゼ以外のリパーゼはR a リパーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリドの測定には不適當であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に不適當なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載したものと解することはできない。

3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、R a リパーゼを指すものといえることができる。

4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、R a リパーゼを使用したものだけが示されている。

5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定はないが、R a リパーゼを意味するものと解するのが相当である。

三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発

明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがR a リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もR a リパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、R a リパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがR a リパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がR a リパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをR a リパーゼと限定して解することはできないというべきである。

四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはR a リパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はR a リパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官	中	島	敏	次	郎
裁判官	藤	島			昭
裁判官	香	川	保		一
裁判官	木	崎	良		平

明細書抜粋

特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸素的水解及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、水解をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

発明の詳細な説明

(1) 「本発明はグリセリドを水解し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹼化し、次いで生じるグリセリンを測定することによりこの測定を行なっている。」

(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹼化にある。この鹼化工程は、さもなければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹼化はそれだけで約70℃の温度で20～30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和しかつ遠心分離しなければならない。」

(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹼化により除去され、この際、リゾプス・アリツス (Rhizopus arrhizus) からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しうる時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアスーリパーゼは不適當であることが判明した。」

(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹼化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屢々試験される場合の機械的な実験室試験にとっては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹼を形成し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹼化によるトリグリセリドの測定法を得ることにあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんする石けんを分離する必要性も除かれる。」

(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグリセリドの測定法により解決され、この際鹼化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で行なう。」

(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩及び場合により血清アルブミンからなる。」

(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる：リゾプス・アリツスからのリパーゼ 0.1～10.0mg/ml」

平成21年度弁理士試験(短答試験)

〔25〕 特許出願の審査に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

- (イ) 特許庁長官は、公共の利益のため特に必要であるときは、特許出願についての出願審査の請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができる。
- (ロ) 特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。
- (ハ) 拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、明細書の補正をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。
- (ニ) 甲は特許出願Aを分割し新たな特許出願B及びCをしたが、Bについて拒絶をすべき旨の査定がされた。甲は、その査定に対する拒絶査定不服審判において拒絶理由の通知を受けた後、Cについて出願審査の請求をした。その後、審査官が、Cに対し、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一の拒絶理由を通知しようとする場合、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一である旨を併せて通知しなければならない。

(ホ) 特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ(R α リパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知の α リパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「 β リパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されている。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、R α リパーゼ、 α リパーゼ、 β リパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。

1 1つ (ホ) ○ 最判H3.3.8「リパーゼ事件」

- 2 2つ 最判H3.3.8「リパーゼ事件」では、「発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」と判示している。本枝の出願Aのクレームには「リパーゼを用いたX方法」が記載されているから、下位概念の「 β リパーゼを用いたX方法」の発明を引用例に新規性欠如(特29条1項3号)で拒絶される(特49条2号)。よって、本枝は正しい。
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

文献公知発明 (β リパーゼを用いたX方法) vs 出願Aに係る発明 (リパーゼを用いたX方法)

↓
上位概念発明は、下位概念たる公知発明を引用され、29条1項3号で拒絶される(49条2号)。