

医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成29年（行ケ）第10089号 判決日：平成30年 3月 5日 担当部：知的財産高等裁判所第4部
判決	棄却（原告の請求を棄却）
参照条文	特許法第29条第2項
キーワード	補正要件（新規事項の追加）

1. 概要

原告（ニプロ株式会社）は、被告（株式会社ジェイ・エム・エス）の特許第5661331号について、出願段階で行われた「貫通路」という発明特定事項を削除する補正が新規事項の追加に該当するとして無効審判を請求したが、請求は成り立たないとの審決がなされ、この審決の取り消しを求めたが、当該補正は新たな技術的事項を導入しないものであるとして、請求が棄却された事例

2. 経緯

本件特許（第5661331号）

出願人： 株式会社ジェイ・エム・エス

平成22年 5月17日 特許出願（特願2010-113460号）

平成25年12月 2日 手続補正書の提出及び早期審査の申請

平成26年12月12日 登録

特許権侵害行為差止等請求事件（平成27年（ワ）第8736号）

原告： 株式会社ジェイ・エム・エス（特許権者）

被告： ニプロ株式会社

平成30年 2月15日判決言渡（大阪地裁）

審決取消請求事件

原告： ニプロ株式会社

被告： 株式会社ジェイ・エム・エス（特許権者）

平成28年 8月24日 無効審判請求（無効2016-800107号）

平成29年 3月29日 審決（請求不成立）

平成29年 4月28日 審決取消訴訟提起

平成30年 3月 5日 判決言渡（知財高裁）

3. 本件特許の請求項

【請求項1】（出願当初）

少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され、開閉式の開口部と、液状物を収容するための収容部とを含み、少なくとも一方の主面に液状物の量を示す目盛りが表示された、可撓性袋部材と、

前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと、

前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され、固定された前記軟質プラスチックシートとの間に、前記可撓性袋部材の右側または左側から指を挿入するための貫通路を形成する1対の開閉操作部と、を含むことを特徴とする医療用軟質容器。

【請求項1】（補正後）

少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され、開閉式の開口部と、液状物を収容するための収容部とを含み、少なくとも一方の主面に液状物の量を示す目盛りが表示された、可撓性袋部材と、

前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと、

前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され、固定された前記軟質プラスチックシートとの間に、前記可撓性袋部材の右側または左側から片手の指を挿入するための貫通路を形成する1対の開閉操作部と、を含む、

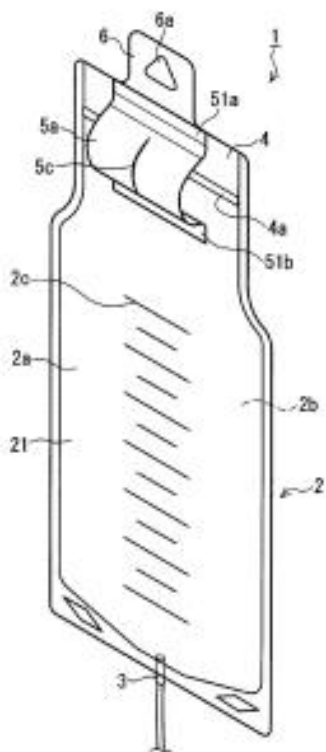
前記開閉操作部に挿入した片手の指を開くことにより前記開口部の開口状態を維持できることを特徴とする医療用軟質容器。

※手続補正書と同日付の『早期審査に関する事情説明書』において、

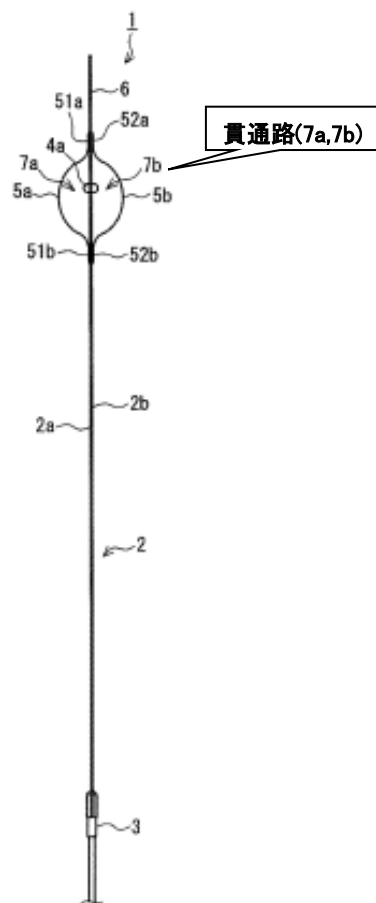
「3. 補正の説明」として、「補正後の請求項1の補正箇所の『前記可撓性袋部材の両主面の各々に前記可撓性袋部材の右側または左側から片手の指を挿入するための1対の開閉操作部を含む』は、重複した語句があり、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的として補正しました」と述べている。（差止請求事件の判決文から抜粋）

4. 本件特許の実施形態

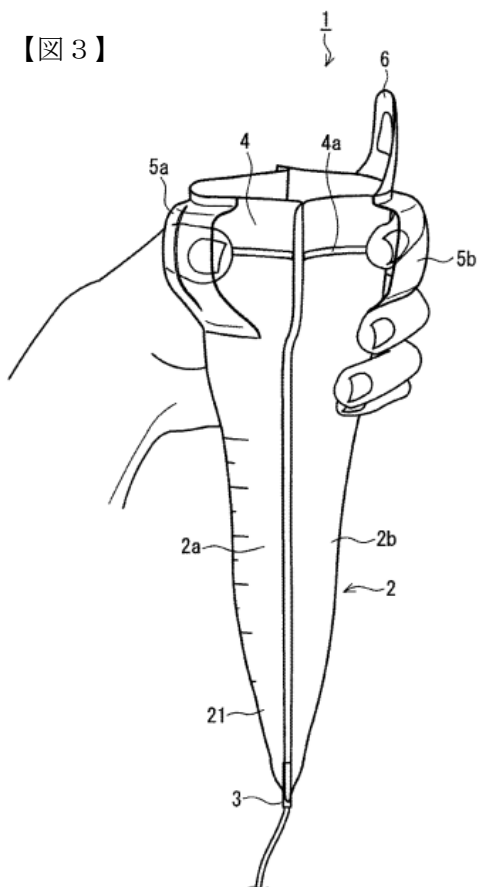
【図1】



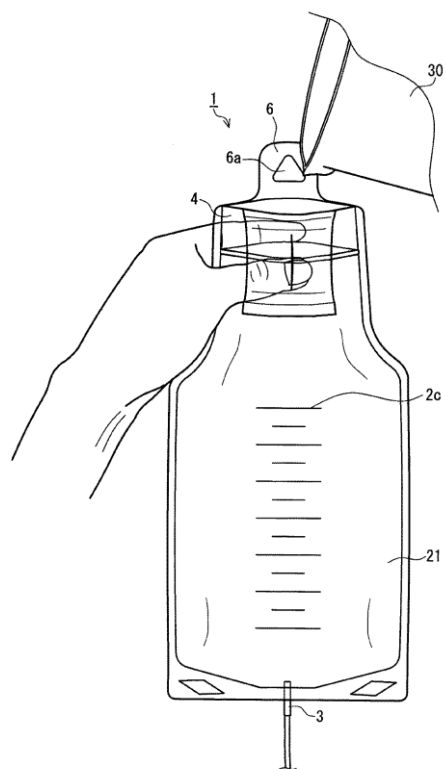
【図2B】



【図3】



【図5】



4. 原告の主張

(1) 「右側または左側から『指を挿入するための貫通路を形成する』1対の開閉操作部」を「右側または左側から『片手の指を挿入するための』1対の開閉操作部」とする補正は、開閉操作部が、貫通路でなくてもよく、片側のみが空いていてもよいとするものであるから、本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。

(2) 本件当初明細書等には、あらゆる実施例、従来例を含め、右側又は左側から指を挿入可能な貫通路からなる開閉操作部しか開示されていない。【0024】には「貫通路7a, 7bを形成していると好ましい」との記載があるが、これは、貫通路7a, 7bであることを前提に、開閉操作部の固定位置に言及した記載にすぎない。

5. 被告の主張

(1) 本件の開閉操作部は、右側又は左側から親指と人差し指を挿入し、片手で開閉操作されるものであり、その機能・作用などを考慮すれば、開閉操作部が「貫通路」である必然性はない。

(2) 本件発明の技術的意義は、可撓性袋部材の開閉操作部に片手の指を挿入して開口部の開閉操作をできるようにするものであり、開閉操作部を貫通路にして左右双方から指を挿入できるような構成に限定する必要はない。本件当初明細書等の特許請求の範囲にも「右側または左側」と、右又は左のどちらかから挿入できれば足りることが明記されている。

本件当初明細書等の【0041】の実施形態においては、作業者の利き手に応じて片方からのみ指を挿入する1対の開閉操作が開示されている。本件当初明細書等の【図21】から、貫通路が効果及び機能に実質的に影響しないことが理解でき、開閉操作部の構成を貫通路とするか、一方を閉じたポケット状とするかは、当業者が実施に際して容易に選択し得るものである。

6. 裁判所の判断

(1) 本件の当初明細書等には、開閉操作部の左右方向の幅について、片手による開閉操作部の操作が可能であれば特に制限はないとされ（【0026】）、開閉操作部の幅が広く、挿入された指が開閉操作部の他端から突出しない構成も開示されているといえることができる。そして、かかる開示によれば、当業者は、開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識できる。

また、本件当初明細書等には、本件出願に係る発明の課題として、「空の医療用軟質容器への液状物の注入が行い易く、しかも液状物の注入の最中に目盛りが見やすい、医療用軟質容器を提供する」と記載され（【0010】）、その解決手段として、液状物を収容する可撓性袋部材の右側又は左側から指を挿入するための「貫通路を形成する」1対の開閉操作部を、同部材の両主面の各々に固定するという構成などを採用した旨記載されている（【0011】）。そして、本件当初明細書等には、開閉操作部の作用機能として、開閉操作部に

片手の指を挿入し、各々の指を遠ざけることで、開口状態を安定かつ容易に維持できること（【0023】）、液状物の注入の際には、医療用軟質容器の正面が作業者に面し、同容器を保持する手と液状物が入った容器を持つ手とが対向するから、目盛りが見やすくなること【0035】が記載されている。このような、課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば、当業者は、開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。

さらに、本件当初明細書等に記載された貫通路は、右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり（【請求項1】【請求項2】【0011】【0013】【0022】【0024】）、右側及び左側から指が挿入される必要があることや、挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。

(3) このように、本件の当初明細書等の記載から、当業者は、開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき、このような構成でも、本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき、さらに、開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。したがって、本件当初明細書等において、開閉操作部について貫通路と表現され、開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても、当業者であれば、本件当初明細書等の記載から、片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。

7. コメント

判決について

確かに、本件発明の課題と解決手段、技術的意義からは、「貫通孔」の限定が不要であることが明白だと思いますが、

・特許権者（被告）が主張するように「開閉操作部を貫通路にして左右双方から指を挿入できるような構成に限定する必要はない」のであれば、なぜこの限定を当初クレームに記載したのか（出願当初の判断ミスがあるのでは）？

・手続補正書と同日付の『早期審査に関する事情説明書』において、「重複した語句があり、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的として補正した」という説明があるが、「重複した語句」とは、『挿入』と『貫通』を意味するのか？ また、重複した語句があるということは、補正の前後で意味が変わらず、補正後においても貫通孔があることを意味するのでは？（※差止請求事件では、そのように判断されている）

と思われ、特許権者側に有利な判決だと感じました。

（※）差止請求事件において、大阪地裁は、「補正後においても、貫通路が形成されているものを指すことが原告自身の出願経過における主張により裏付けられる」としつつ、「貫通路とは、単に指を挿入する部材の一実施例の形状を示したという以上の意味はなく、限定解釈すべき根拠はない」としています。

クレーム作成について

クレームの作成段階で、実施形態に捉われて余計な限定をしてしまうことがあるので、やはり発明の課題と解決手段、技術的意義等について、クレーム案の作成後にきちんと見直すことが重要だと改めて感じました。

補正について

本件では、おそらく早期審査の申請の際に、「貫通路」という余計な限定に気付いて当該限定を削除したものと思われます。出願時に余計な限定がないことがベストですが、このようなタイミングでクレームを見直し、適切に補正を行うことで、範囲を狭めずに権利化できるようにすることが重要だと感じました。

以上