



電鋳管事件

審決取消請求事件

[令和4年11月16日判決（知財高裁）令和3年（行ケ）第10140号](#)

キーワード：発明の明確性／プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

担当 弁理士 武田啓

1. 事案の概要

被告の特許権に対し原告が令和1年11月21日に請求した無効審判（無効2019-800099）につき、特許庁が特許を無効にするとの審決の予告をしたところ、被告は、請求項5及び9の訂正を行った。特許庁は、当該訂正を認めた上で、令和3年10月18日に請求が成り立たない旨の審決を行ったため、原告は、審決取消訴訟を提起した。

2. 結論

審決取消

3. 本件特許

発明の名称：電鋳管の製造方法及び電鋳管

登録番号：特許第3889689号

出願日：平成14年9月24日

登録日：平成18年12月8日

4. 本件発明

【請求項6】

外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される電鋳管であって、

前記導電層は、前記電着物または前記囲繞物より電気伝導率が高いものとし、

前記細線材を除去して形成される中空部の内形状が断面円形状又は断面多角形状であって、前記電着物または前記囲繞物の肉厚が5 μ m以上50 μ m以下であることを特徴とする、

電鋳管。

5. 争点

明確性要件違反に関する判断の妥当性。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）判断基準

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁判所平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁）。

もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されること（前掲最高裁判決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がその範囲において独占権を有するののかについて予測可能性を奪う結果となり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。

そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不可能・非实际的な事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解される。

（2）検討

ア 本件発明6及び訂正発明9は、「電鍍管」に係る発明であるところ、本件発明6は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成し、前記細線材の一方または両方を引っ張って断面積を小さくするよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定が、訂正発明9は、「外周面に電着物または囲繞物とは異なる材質の金属の導電層を設けた細線材の周りに電鍍により電着物または囲繞物を形成すると共に、前記細線材の両端側に前記電着物または前記囲繞物が形成されていない部分を形成し、前記細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小

さくなるよう変形させ、前記変形させた細線材と前記導電層の間に隙間を形成して前記変形させた細線材を引き抜いて、前記電着物または前記囲繞物の内側に前記導電層を残したまま細線材を除去して製造される」という製造方法による特定を含む。

イ そこで、本件発明 6 及び訂正発明 9 の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性、具体的には被告が主張する電鍍管の内面精度が、一義的に明らかであるか否かについて検討する。

まず、特許請求の範囲の記載から本件発明 6 及び訂正発明 9 の製造方法により製造された電鍍管の内面精度が明らかでないことはいうまでもなく、また、本件明細書には、本件発明 6 及び訂正発明 9 の製造方法により製造された電鍍管の内面精度について、何ら記載も示唆もされていない。

そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、①電着物等を加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着物等と細線材の間に隙間を形成する方法、②液中に浸して又は液をかけることにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、③一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引するか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、④熱又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【0041】、【0116】）が、これらの方法と、製造される電鍍管の内面精度との技術的關係についても一切記載がなく、ましてや、本件発明 6 及び訂正発明 9 の製造方法（上記③の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鍍管とは異なる特定の内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在したとも認められない。

そうすると、本件発明 6 及び訂正発明 9 の製造方法により製造された電鍍管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。

ウ 以上のとおりであるから、本件発明 6 及び訂正発明 9 が明確であるといえるためには、本件出願時において、本件発明 6 及び訂正発明 9 の電鍍管をその構造又は特性により直接特定することについて不可能・非実際の事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情が存在しないことは認めている。

（3）被告の主張について

（略）

（4）小括

よって、本件発明 6 及び訂正発明 9 は明確であるということはず、取消事由 5 には理由がある。

以上