

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】<進歩性>

「本発明の要旨を逸脱しない
範囲で種々変形可能である」
という記載と、進歩性判断

【特許】進歩性

「本発明の要旨を逸脱しない
範囲で種々変形可能である」
という記載と、進歩性判断



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹

特許明細書中の「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である」という記載と、進歩性判断

1. 引用発明の認定（無効審判請求時）

～引用発明を広く認定する根拠となる。

平成25年（行ケ）10012「内燃機関」事件＜富田＞

引用文献には、「過給バルブ26は例えば吸気行程の末期に短期間だけ開弁し、圧縮された空気を燃焼室20の供給してエンジンEの出力を向上させる。」(段落【0020】)、「以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を行うことが可能である。」(段落【0043】)との記載がある。この記載によれば、引用文献の単気筒4サイクルエンジンEにおいて、過給バルブ26が「吸気行程の末期に」開かれることは例示であって、「エンジンEの出力を向上させる」ために過給バルブ26が別のタイミングで開かれ得ること示唆するものといえる。

特許明細書中の「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である」という記載と、進歩性判断

1. 引用発明の認定（無効審判請求時）

～引用発明を広く認定する根拠となる。

平成20年（行ケ）10318「使い捨て着用物品」＜田中＞

本願発明の第1及び第2弾性部材も刊行物2記載の発明の弾性部材11b...弧状であるか直線状であるかといった形状の相違はあるものの、刊行物2に「本発明は上述した一実施例に限定されることなく、**本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である。**...サイドフラップの弾性部材11bは直線状に配置されることに限らず曲線状に配置されていてもよい。」(甲第2号証...)と記載されているとおり、その形状の相違は、上記技術的意義に照らし、同一の構成における設計事項の範囲内に属する相違に過ぎないものと評価することができる。

2. 本件発明の要旨認定(特許出願人・特許権者側)

～本件発明が非限定的に認定されてしまう。

平成30年(行ケ)10064「核酸分解処理装置」<大鷹>

本件明細書の「本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお本発明は以下の例に限定されるものではなく、**本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更可能である**ことは言うまでもない。」(【0026】)との記載に照らすと、本件明細書には、「本発明の要旨を逸脱しない範囲」であれば、「本発明」の実施形態が上記実施形態に限定されるものではないことの開示がある。しかるところ、本件明細書には、「庫内差圧検出手段」及び「排気量制御手段」を特定の構造や装置構成のものに限定する記載はないし、また、「暴露部」の「庫内差圧を一定にする」にいう「一定」の数値範囲を定義した記載もない。...訂正発明2の「庫内差圧検出手段」は、「滅菌タンク内がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段」であって、滅菌タンク内のMRガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出するものであると限定解釈した本件審決の判断は誤りである。

(まとめ／TIP)

特許明細書中の「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である」という記載と、進歩性判断

1. 引用発明の認定(無効審判請求時)

～引用発明を広く認定する根拠となる。

2. 本件発明の要旨認定(特許出願人・特許権者側)

～本件発明が非限定的に認定されてしまう。

裁判所は、無効論と充足論とでクレーム解釈一元論を採っている。⇒充足論にも適用できる考え方である。