

判決年月日	平成 2 0 年 9 月 2 9 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年(行ケ)10213号		
○ 実施可能要件及びサポート要件を満たさないとして拒絶査定を維持した審決の判断が誤りであるとして，審決を取り消した事例			

(関連条文) 平成 1 4 年改正前の特許法 3 6 条 4 項 , 特許法 3 6 条 6 項 1 号

本件は , 原告が , 「構造変性された官能化ケイ酸」に係る発明の特許出願 (以下「本件特許出願」といい , 本件特許出願に係る発明を , 請求項の番号に従って「本願発明 1 」などという。) についての拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

審決は , 本願明細書の発明の詳細な説明には , 出発原料の使用量や熱処理の時間等の詳細が記載されておらず , 当業者が本願発明 1 ~ 3 の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められないから , 平成 1 4 年法律第 2 4 号改正附則 2 条 1 項の規定によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法 3 6 条 4 項の規定に適合しないと判断し , 「 1 ~ 6 時間の期間に亘り熱処理する 」 ことを発明特定事項とする本願発明 2 は発明の詳細な説明に記載したものではないから , 特許請求の範囲の請求項 2 の記載は , 特許法 3 6 条 6 項 1 号の規定に適合しないと判断した。

これに対し , 本判決は , 本願明細書の発明の詳細な説明において , 熱処理の時間の記載がないことについて , サポート要件がないとした審決の判断は誤りであると判断した。

「表面変性試薬を利用したケイ酸の表面変性処理における熱処理の目的が水分の除去にあることは技術常識であることに加え , 『反応の終点は粘度の連続的測定により簡単に決定できる。』・ ・ ・ , 『熱処理時間は特に限定されない』・ ・ ・ , 『反応温度 , 時間については特に制限はない』・ ・ ・ , 『疎水化処理の反応条件も特に限定されない』・ ・ ・ などとされているほか , 実施例の記載として , 温度のみを記載し , 時間を記載していないもの・ ・ ・ も存在することからすると , 当業者は , 熱処理条件のうち , 少なくとも時間については , 表面変性のために必要な水分除去が行われる限りにおいて , 特定の範囲に限定する技術的な必然性は存在しないと認識していることが認められるから , むしろ , 熱処理の時間を具体的に限定する必要はないという技術常識が存在するといえることができる。

本願発明 2 においてケイ酸と表面変性試薬の混合物に対して行われる熱処理及び本願明細書の例 1 における熱処理が , ケイ酸 (A E R O S I L 2 0 0) を官能化 (シラン化) するために行われるものであることは , ・ ・ ・ 当業者における技術常識 , ・ ・ ・ 特許請求の範囲の記載 , ・ ・ ・ 本願明細書における記載から明らかである。

そして、上記のような当業者の技術常識を踏まえると、本願明細書には熱処理の時間を具体的に限定する必要がない発明が開示されているといえるのであり、本願発明 2 において熱処理の時間を『1～6 時間』と限定したのは、本来、具体的に限定する必要がない熱処理の時間について、一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して特許を受けようとしたものと解するべきであるし、前記の公知技術の状況からすると、当業者においてもそのような技術的意義を有するものとして理解するであろうと推認されるから、本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として、本願発明 2 がサポート要件を満たさないとはできない。」

次いで、実施可能要件についても、次のように判断して、審決の判断が誤りであるとした。

「・・・本願明細書の例 1 における熱処理において温度のみが記載され、時間が記載されていなくても、・・・当業者の技術常識によると、熱処理の目的を理解する当業者は、水分の除去が十分に行われるように熱処理の時間を適宜調整することができるというべきであるから、『140 で熱処理』する時間が明らかにされてないことを理由として、本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさないとはできない。」

さらに、出発原料(AEROSIL 200)の使用量について記載がない点についても、次のとおり判示し、技術常識を踏まえると、実施可能要件を満たさないとはいえないとした。

「ケイ酸に表面変性試薬を加え、熱処理を行うことによって表面変性を行うこと及びその反応の機構が、シランの有機置換基の加水分解が起こり、これがオリゴマー化した後、基質の水酸基に水素結合し、更に乾燥によって水が除去されて共有結合が形成されるというものであることは、ケイ酸の表面変性処理を行おうとする当業者にとっての技術常識であると認められる。」

「ケイ酸の表面変性処理を行おうとする当業者は、表面変性処理におけるケイ酸と表面変性試薬の反応の機構についての技術常識を踏まえ、表面変性試薬の好適な分量がケイ酸に対して『0.5～40 重量%』、あるいは、『1～50 重量%』程度であることや多くの公知文献において実際の混合比率が開示されていたことを認識していたものというべきであり、このような技術常識を有する当業者が、ケイ酸に対してシランが過剰であっても除去することができる旨の前記(2)に掲記した本願明細書の記載に接したならば、過度の試行錯誤を行うことなく、適切な AEROSIL 200 の使用量を把握することができたものというべきである。」