

判決年月日	平成 2 2 年 3 月 2 4 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年（行ケ）10281号		
○ 明確性要件及び実施可能要件を欠くとして特許を無効とした審決が取り消された事例。			

（関連条文）平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 36 条 4 項，特許法 36 条 6 項 2 号

（事案の概要）

原告は，「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法」の発明についての特許権者（特許第 3527092 号）であるところ，被告から特許無効審判請求がなされ，特許庁はこれを無効とする審決（第 1 次審決）をしたが，これについて知的財産高等裁判所は特許法 181 条 2 項に基づき審決を取り消す旨の決定をした。再度の審理において，特許庁は原告からの訂正請求を認めた上，訂正後の請求項 1～3 についての特許を特許法 36 条 4 項（実施可能要件）・6 項 2 号（明確性要件）違反を理由に無効とする旨の審決（第 2 次審決）をしたことから，これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

（裁判所の判断）

「ところで被告は，本件発明 1・2 に関する特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさない旨主張するが，特許法 36 条 6 項 2 号にいう『特許を受けようとする発明が明確であること』とは，特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ，上記イで認められる技術常識及び上記アの記載に照らせば，本件発明 1・2 における，フェライト中に体積率で 3%以上 20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は，加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり，強度を担うマルテンサイトと，加工時の変形性及びマルテンサイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて，それらの技術的意義は明確であるから，本件発明 1・2 の特許請求の範囲の記載において，特許法 36 条 6 項 2 号にいう明確性要件違反はないというべきである。」

「…本件発明 1～3 において，段落【0020】～【0028】で製造条件を限定した理由について述べ，段落【0029】～【0033】に実施例が示され，表 1，2 で試料 4，8，10，12，14，15，18，21，25 において，本件発明 1～3 の数値範囲を充たす化学成分のスラブを用いて，高強度で加工性がよく，めっき層の凝着も生じない例が示されている。また，上記 2 で検討したとおり，本件発明 1～3 において，『金属組織として，フェライト中に体積率で 3%以上 20%以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在する』と規定することの技術的意義についても明確である。そうすると，

本件発明 1 ～ 3 において，実施可能要件違反はないというべきである。この点審決は，上記のとおり，本件発明 1 ・ 2 において，本件発明 3 の方法以外で製造する方法が示されていないとするが，本件発明 3 の方法で製造することが可能である以上，実施可能要件がないとすることはできない。」