

判決年月日	平成 2 3 年 4 月 7 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）第 1 0 2 4 9 , 1 0 2 5 0 号		
○ 名称を「フルオロエーテル組成物、及びルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制方法」とする発明に係る特許について、明細書の発明の詳細な説明の記載が当業者が実施することができる程度に明確かつ十分にされたものでないとして改正前の特許法 3 6 条 4 項 1 号に反し上記特許を無効とした審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法 36 条 4 項 1 号（ただし、平成 14 年法律第 24 号による改正前のもの）

1 事案の概要

原告らは、名称を「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする発明につき、優先権主張国を米国とする特許出願をし、平成 13 年 4 月 27 日、特許登録を受けた（特許第 3183520 号、請求項 1 ないし 4）。

被告は、平成 17 年 5 月 9 日、本件特許につき無効審判請求をしたが（無効 2005－80139 号）、その後に特許庁がした不成立審決（第一次審決）は、本件より先行する審決取消訴訟において、明細書の「発明の詳細な説明には、本件各発明の少なくとも各一部につき、当業者がその実施をすることができる程度の記載があるとはいえず、審決の判断は誤りである」との理由で取り消された（平成 18 年（行ケ）第 10489 号、平成 21 年 4 月 23 日判決言渡し）。

原告らは、上記取消し後の審理において、請求項 1 及び 4 の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をした（本件訂正請求）。

他方、被告は、平成 19 年 7 月 23 日、本件特許につき別途に無効審判請求をしたところ（無効 2007－800138 号）、原告は、その後上記と同じ内容の訂正請求をした。

特許庁は、無効 2007－800138 号事件については平成 22 年 3 月 26 日に、無効 2005－80139 号事件については平成 22 年 3 月 29 日に、それぞれ、「訂正を認める。特許第 3183520 号の請求項 1 ないし 4 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をしたが、その理由は両審決で同一の内容、すなわち、本件訂正後の請求項 1 ないし 4 の発明（以下まとめて「各訂正発明」という。）は、その発明の少なくとも一部につき、明細書の発明の詳細な説明欄に、当業者が実施することができる程度、すなわちセボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し、安定した麻酔薬組成物を実現するという所期の作用効果を奏することができる程度に、明確かつ十分に記載されたものではないから、改正前の特許法（以下単に「特許法」という。）36 条 4 項 1 号の要件（実施可能要件）を欠く、というものであった。

そこで、原告らが上記両審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

2 裁判所の判断

裁判所は、本件訂正後の明細書（訂正明細書）の発明の詳細な説明には、ルイス酸によるセボフルランの分解を抑制する薬剤（ルイス酸抑制剤）のうち好適なものとして水を使用すること、セボ

フルランに添加する水の量が増加するに従ってよりセボフルランの分解を抑制（防止）し得ること、セボフルランに添加する水の量が206 ppm以上の場合にセボフルランの分解を抑制し得ること等が記載されているところ、そもそもセボフルランはこれを成分とする麻酔薬が通常保管、使用される態様においては、相当程度安定な薬剤であることが明らかであり、水はルイス酸抑制剤として周知であるから、206 ppm以上0.14%w/w未満の含有率（なお、0.14%w/wは飽和時の含有率である。）となるようセボフルランに水分を添加することで、この種の薬品に通常予想される保管・使用の方法において、相当期間セボフルランの分解を防止（抑制）し得ることを当業者において容易に理解することができるから、訂正明細書の発明の詳細な説明には、当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載がされているということができ、各訂正発明につき特許法36条4項1号の実施可能要件に欠けるところはないと判示し、前記両審決を取り消した。

なお、裁判所は、「ルイス酸」はその外延が不明確な極めて広範な概念で、当業者が訂正明細書の記載を見ても、これがセボフルランの分解に、どのような機序で、どのような条件下で、どの程度影響するか、全く具体的に理解することはできない等との被告の主張に関し、ルイス酸が極めて広範な概念であり、各訂正発明の優先日当時、原告らや各訂正発明の発明者以外の当業者が、セボフルランがルイス酸によって分解されることを知らなかったとしても、訂正明細書の発明の詳細な説明にはルイス酸がセボフルランを攻撃・分解する機構や分解を防止（抑制）する機構が一応記載されているし、各訂正発明では、一般にルイス酸抑制剤として周知な水が分解防止のための成分として採用されているから、麻酔薬に使用される組成物の調製程度のことであれば、必要に応じて上記の範囲内で含有水分量を適宜増量することで、当業者の技術常識に照らして、ルイス酸によるセボフルランの分解防止という各訂正発明の作用効果を奏することができるというべきであると判示している。