

判 決 年 月	平成 2 3 年 4 月 1 4 日	担 当 部	知的財産高等裁判所第 4 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）1 0 2 4 7 号		
○物の発明については，明細書の発明の詳細な説明に，その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，実施可能要件を満たす			

（関連条文）平成 1 4 年法律第 2 4 号による改正前の特許法 3 6 条 4 項

本件は、原告が、発明の名称を「電界放出デバイス用炭素膜」とする発明の特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、請求不成立審決の取消しを求める事案である。本件審決の理由は、要するに、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず、平成 1 4 年法律第 2 4 号による改正前の特許法（以下「法」という。）3 6 条 4 項に規定するいわゆる実施可能要件を満たしていない、というものである。原告の取消事由は、実施可能要件違反の認定判断の誤りである。

本判決は、以下のとおり判示して、本件審決を取り消した。

「特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法 3 6 条 4 項が上記のとおり規定する趣旨は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定する独占的な権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。

そして、本件のような物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等を行うことをいうから（特許法 2 条 3 項 1 号）、物の発明については、その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、実施可能要件を満たすということができる。」

その上で、本判決は、本件明細書において、従来技術の炭素膜と本願発明の炭素膜とは、構造及び特性において十分に区別されているということができ、本願発明に係る炭素膜の製造工程、上記製造工程における製造条件も記載されていること、原告が、法 3 6 条 4 項違反等を指摘する拒絶理由通知書に対応して提出した意見書には、本願発明に係る 3 つの炭素膜を製造した際に用いられたパラメータを記載したランシート

等が説明されていること，従来の炭素膜は，ダイヤモンド構造が多い場合も少ない場合も存在することは，本願明細書にもあるとおり，公知であることや，本件意見書中の記載によれば，当業者であれば，実施条件を，予測することができるものと解されることを総合すれば，本願明細書には，本願発明に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ，記載された条件の中で，当業者が技術常識等を加味して，具体的な製造条件を決定すべきものであり，これにより本願発明に係る炭素膜を製造することは，可能であると判断した。