

判決年月日	平成25年3月19日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成24年（行ケ）第10037号		
○ 名称を「ペット寄生虫の治療・予防用組成物」とする発明につき，特許法29条1項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に当たらず，また実施可能要件も満たさないとした判断に誤りがあるとして，審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法29条1項柱書，改正前の36条4項

1 事案の概要

原告は，名称を「ペット寄生虫の治療・予防用組成物」とする発明に係る特許第3765891号の特許権者である（平成8年9月27日特許出願，優先日平成7年9月29日及び平成8年9月11日，優先権主張国 フランス，登録日平成18年2月3日，登録時の請求項の数35）。

被告は，特許法29条1項柱書の「産業上利用することができる発明」に当たらないこと及び実施可能要件違反（改正前の特許法36条4項）を理由として，請求項1ないし35に係る特許につき特許無効審判を請求した（無効2010－800061号）。無効審判の審判長は，口頭審理において，原告に対し，請求項1ないし24，27ないし35に係る発明は，実施可能要件を満たさず，またサポート要件を満たさないから無効とされるべきものであるとの無効理由通知をしたところ，原告は，請求項1，8の特許請求の範囲の記載の一部を改め，請求項25を削り，請求項26以下の請求項を繰り上げる等の訂正請求をした（本件訂正）。特許庁は，平成23年9月21日，「訂正を認める。特許第3765891号の請求項1～34に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をしたので，原告は審決の取消しの訴えを提起した。

本件訴訟の争点は，特許法29条1項柱書該当性（未完成発明），実施可能要件違反の有無である。

2 裁判所の判断

裁判所は，主として次のとおり判示して，審決がした特許法29条1項柱書該当性（未完成発明），実施可能要件違反の判断に誤りがあるとし，審決を取り消した。

(1) 特許法29条1項柱書該当性

「溶液Aの0.3mlをガラススライドに付け，20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり，」との構成要件1F(2)の結晶化阻害試験を行う目的ないし技術的性格にかんがみれば，訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許発明の範囲中に「ガラススライド」の大きさを明示した記載がなくても，当業者が適宜「ガラススライド」の大きさを選択して試験を実施し得る。

当業者であれば，上記結晶化阻害試験に関する訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲の記載から，近代的設備を備える実験室（研究室）で，標準的な試験環境の範疇を超えない限りで，格別相対湿度を指定しなくてもよいと認識できる。また，一定の温度環境下で試験を実施す

るのであれば、当業者は通常恒温装置（恒温槽）を使用するところ、被告自身が提出する試験報告書（甲４等）によっても、この種の試験を実施する平均的な技量を有する当業者であれば、必要以上の換気による影響を避ける必要があること、又は試料に直接装置による循環風が当たらないようにする必要があることを容易に理解し得る。そうすると、訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載がなくても、逆さにしたビーカーで試料を覆って無風状態にしたり、恒温装置内に密閉容器であるデシケータを入れ、デシケータ内部に湿度を一定に保つ薬剤とともに試料を放置したりする程度の事柄は、当業者が技術常識に基づいて採用するものにすぎず、かような具体的な試験手法まで記載されていなくても、当業者が前記結晶化阻害試験を実施できないものではない。

A博士等の試験結果のとおり、当業者は、訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載及び当業者の技術常識に基づいて、構成要件１F(2)の結晶化阻害試験を現に実施することができ、その試験結果も肉眼で観察できる結晶の数がいずれも１０個以下であった。したがって、試験結果が一定せず、上記結晶化阻害試験が好適な結晶化阻害剤を選択する手段として機能しないなどとはいえない。他方、被告の東京研究所で行われた試験は、相対湿度の設定が高すぎて適切とはいえない。

結局、訂正明細書の発明の詳細な説明ないし特許請求の範囲に記載がなくても、当業者は構成要件１F(2)の結晶化阻害試験の目的、技術的性格に従って、①ガラススライドの大きさ、②温度・湿度の調節及びこれに伴う空気の流れの制御方法、③相対湿度を適宜選択することができ、試験条件いかんで試験結果が一定しないわけではないから、訂正発明１ないし３４が未完成の発明であるとはいえない。

(2) 実施可能要件違反

前記(1)のとおり、当業者は、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載や特許請求の範囲の記載及び技術常識に基づいて、構成要件１F(2)の結晶化阻害試験を実施し、殺虫活性物質(a)、結晶化阻害剤(b)、有機溶媒(c)から成る溶液Aのうちから上記構成要件を充足するものを選別することができるから、訂正発明１ないし３４に係る訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が発明を実施可能な程度に明確かつ十分なものである。