

判決年月日	平成 2 5 年 4 月 1 6 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 4 年（行ケ）第 1 0 3 2 1 号		
○ 名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明につき，実施可能要件違反等の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）改正前の 3 6 条 4 項， 6 項 1 号， 2 号

1 事案の概要

原告は，名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明に係る特許第 2 9 9 9 1 7 7 号の特許権者である（平成 1 0 年 7 月 1 7 日特許出願，優先日 平成 9 年 7 月 1 7 日，8 月 7 日，2 0 日，9 月 1 1 日，1 8 日，平成 1 0 年 1 月 6 日，2 月 3 日及び 4 月 3 日，優先権主張国 日本，登録日 平成 1 1 年 1 1 月 5 日，登録時の請求項の数 2 7）。

被告が，サポート要件違反（特許法 3 6 条 6 項 1 号），補正要件違反（同法 1 7 条の 2 第 3 項），実施可能要件違反（改正前の同法 3 6 条 4 項），明確性要件違反（同条 6 項 2 号）を理由に，請求項 1 4 ないし 2 7 の発明に係る特許につき特許無効審判を請求したところ，原告は，請求項 1 4 ないし 1 6，1 8，2 2 ないし 2 5 を削り，請求項 1 7，1 9，2 1，2 6，2 7 を順次繰り上げ，繰り上げ後の請求項 1 4 ないし 1 6 の特許請求の範囲の記載の一部を改めるなどの訂正請求をしたが（本件訂正），特許庁は，平成 2 4 年 8 月 3 日，被告主張に係る実施可能要件違反，明確性要件違反，サポート要件違反があるとして，「訂正を認める。特許第 2 9 9 9 1 7 7 号の請求項 1 4 ないし 1 8 に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をした。

そこで，原告が審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件訴訟である。

2 裁判所の判断

裁判所は，主として次のとおり判示して，審決がした実施可能要件違反等の判断に誤りがあるとし，審決を取り消した。

TOF－SIMS（飛行時間型二次イオン質量分析装置）は本件訂正後の請求項 1 4 等の発明（本件発明）における「粒子径」に比して十分細かな分析ができるし，訂正明細書に接した当業者において，TOF－SIMS を用いて中間膜表面のアルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさを測定することが可能であったことは明らかである。訂正明細書の記載では，アルカリ（土類）金属塩が相当程度電離してイオンを生成することが予定されているわけではないし，原告の実験成績証明書に照らせば，中間膜の表面では電離してイオンを生成するものの割合はごく小さく，TOF－SIMS の二次イオン像のイメージング分析において，イオンの存在を考慮外としても差し支えない。また，TOF－SIMS では一般にバックグラウンドが低く，絶対感度がごく高いため，閾値をゼロにして測定することは，当業者に広く行われている取扱いであるところ，本件発明の中間膜の TOF－SIMS による測定で異なる取扱いを採用する理由はなく，訂正明細書に閾値に関する記載がないからといって，当業者が本件発明を実施できないものではない。そうすると，当業者が本件発明を

実施できないとはいえず、これに反する審決の実施可能要件違反の判断は誤りであるし、サポート要件違反に関する審決の判断についても同様である。

本件発明の特許請求の範囲の文言上、「粒子径」が、TOF-SIMSを用いて中間膜のアルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさを計測したときの、当該粒子の大きさを意味することは明らかであり、明確性要件違反をいう審決の判断も誤りである。