

判決年月日	平成23年2月10日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成22年（行ケ）10153号		

○ 接着剤、接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造方法の発明において、明細書に記載されているシランカップリング剤の調製例には、いずれもシランカップリング剤をGPC測定したことが記載されているが、GPC測定に用いられたカラム及びその溶媒について特定されていない以上、GPC測定に係る測定条件が開示されておらず、当該明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできず、実施可能要件に違反する。

○ 本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に係る接着剤の接着力について、その効果が実施例として具体的に開示されている以上、サポート要件に違反するものではなく、これと異なる審決の判断が誤りであるとされた事例

（関連条文）特許法36条

本件は、原告が、発明の名称を「接着剤、接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造方法」とする本件特許に対する無効審判請求について、特許庁が本件特許を無効とした審決の取消しを求める事案である。

本判決は、次のとおり判示するなどして、本件特許はサポート要件に違反するとした本件審決の判断は誤りであるところ、本件発明1ないし5及び9にかかる特許は、実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は、サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく、相当であるから、本件発明6ないし8及び10に係る部分についてのみ、審決を取り消した。

まず、本判決は、実施可能要件について、本件明細書の発明の詳細な説明には、シランカップリング剤の調製例が記載されているところ、「かかる調製例では、いずれもシランカップリング剤をGPC測定したことが記載されているものの、その際に使用されたGPC及び当該GPC測定に用いられたカラムについては、いずれもその製造メーカーすら、特定されていない。したがって、本件明細書には、シランカップリング剤のGPC測定が原告主張のように本件カラムにより行われたことを直接示す記載は存在しないといわなければならない。」「しかも、本件明細書において、シランカップリング剤におけるGPC測定と、フェノキシ樹脂に関するGPC測定について、同一の条件で実施したことに関する明示の記載はない。また、本件明細書の記載順についても、シランカップリング剤の調製例に関する記載【0028】～【0030】においては、GPC測定におけるカラムに関する記載がされず、

しかも、GPCに関する記載も、測定の結果としてのA - 1とA - 2との面積比が記載されている(シランカップリング剤のオリゴマーを作成した比較調製例1を除く)のみであるが、その後に記載されたフェノキシ樹脂の合成実験例(【0031】)においては、測定条件(使用機器、流速、本件カラム)についても記載されているものである。したがって、測定内容(面積比・分子量)、測定対象(シランカップリング剤・フェノキシ樹脂)の分子量及び分子構造の相違を捨象し、本件明細書において、シランカップリング剤のGPC測定が、フェノキシ樹脂におけるGPC測定と同一の条件で実施されたものと開示されているとまで、いうことはできない。」「本件明細書において、シランカップリング剤のGPCにおける測定条件が開示されていない以上、本件明細書において、GPCカラムの溶媒についても開示されているものではないことは明らかである。」「以上からすると、本件明細書には、本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め、シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず、また、本件明細書の記載から、当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。そして、原告も、GPC測定において、一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合、測定結果が異なること、すなわち、GPC測定においては、測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ、シランカップリング剤のGPC測定において、溶媒を変更した場合(THF、トルエン、DMF)、測定結果が有意に異なることは、甲5証明書から明らかである。したがって、シランカップリング剤におけるA - 1とA - 2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明1ないし5及び9について、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということとはできない。」と判断した。

次に、サポート要件について、「本件発明1の効果、すなわち、高接着力でロットばらつきが発生せず、高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては、いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されているといえることができる。」「本件審決は、本件発明1の課題について、高接着力でロットばらつきが発生せず、高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており、本件発明1の課題に関する認定については、何らの誤りはない。しかしながら、本件審決は、サポート要件の判断において、接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ、当業者が認識することができるか否かについて判断を行い、

の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。また、先に指摘したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に係る接着剤の接着力について、その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから、本件審決のサポート要件の判断には、本件明細書の発明の詳細な説明の記載

内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。本件審決は、本件発明１について説示した理由と実質的に同一の理由により、本件発明６ないし８及び１０がサポート要件に違反すると判断しているところ、本件審決における本件発明１のサポート要件に係る判断が誤りである以上、本件発明６ないし８及び１０についても、本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。なお、原告の主張に鑑み付言すると、本件審決は、サポート要件の判断について、「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で、本件発明は、サポート要件を欠くものと判断しているところ、本件発明６ないし８及び１０は、いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから、「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で、本件発明１ないし５及び９と実質的に同一の理由により、本件発明６ないし８及び１０についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は、それ自体誤りであるというべきである。」と判断した。

その上で、「以上からすると、その余の点について判断するまでもなく、本件発明に関するサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ、取消事由１において先に述べたとおり、本件発明１ないし５及び９にかかる特許は、実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は、サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく、相当であるから、サポート要件に違反するとした本件審決の判断は、本件発明６ないし８及び１０に係る部分についてのみ、相当でなく、取消しを免れない。」と判断した。