

判決年月日	平成 1 8 年 2 月 1 6 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成17年(行ケ)10205号		
○ 明細書の記載がいわゆる実施可能要件（現行特許法 3 6 条 4 項 1 号）を満たさないと判断して，当該不備がないものとして無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法 3 6 条 4 項 1 号

本件は，無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。

本件特許（特許第 2 8 4 8 7 2 1 号）は，発明の名称を「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」なる発明に係るものである。原告（審判請求人）は，本件特許に係る明細書（本件明細書）には，ラクチュロース三水和物の製造法の再現に必須であるラクチュロース三水和物をどのようにして初めて得るかについての情報が欠けており，実施可能要件（平成 6 年法律第 1 1 6 号による改正前の特許法 3 6 条 4 項。現行特許法 3 6 条 4 項 1 号）を満たさないなどと主張して，本件特許を無効とすることを求めた。

審決は，上記主張を排斥し，無効審判請求は成り立たないとした。審判請求人が原告として，同審決の取消を求めたのが本件訴訟である。

判決は，まず，「特許出願が実施可能要件を満たすものであることは，特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであるところ，拒絶査定不服審判，無効審判や，これらの審判の審決に対する取消訴訟等においても，出願人ないし特許権者がその主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。そして，物の発明については，その物をどのように作るかについての具体的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できる特段の事情のある場合を除き，発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ，実施可能要件を満たすものとはいえない。物を製造する方法についても，同様である。」と判示した。

そして，判決は，本件事案につき，「本件明細書の発明の詳細な説明には，実施例 1 ～ 3 として，ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が具体的に記載されているから，種晶となるべきラクチュロース三水和物を製造することができれば，当業者は，これを用いて実施例 1 ～ 3 に記載された手法によりラクチュロース三水和物を製造することができ」るが，「最初に，種晶となるべきラクチュロース三水和物をどのようにして製造するのかについて，発明の詳細な説明には，具体的な記載は存在しない。」などと判示して，本件明細書は実施可能要件を満たさないとし，本件特許は無効とされるべきであるとして，審決を取り消した。