

判決年月日	平成24年6月13日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成23年(行ケ)10364号		

「流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ」という名称の本願発明に関する明細書について，①「充填剤が大量であると，デュロマーの厚さが薄くなり熱伝導性が改善されることからデュロマーの硬化時間が短縮される」との記載部分は，本願発明の作用効果について言及しているにすぎないものであって，本願発明の実施方法について言及しているものではないから，仮に当該部分が明瞭でないとしても，そのことは，当業者が本願発明を構成する部材を製造することを不可能ならしめるものではない，②「熱伝導性を著しく増大させるために，充填剤の量は，少なくとも40重量%であるべきである」との記載部分が意味するところは，明瞭であり，明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき本願発明を実施することができた，③「この軸受は，シャフト封止材と同時に設計される」との記載部分は，本願発明を構成する部材ではないから，いささか不明瞭であるとしても，そのことによって，当業者が本願発明を実施することができなくなるというものではない，④「全ての巻線のキャビティにポリマー材料を完全に充填することにより，コイルの内面に滑らかで絶縁性のあるコイル被覆を設けることが更に可能になる」との記載部分は，明細書の他の記載部分と合わせ参照すれば，当業者が容易に実施することができたものである，として，これらの4箇所の記載について本願発明が実施不可能であると判断した本件審決を取り消した事例

（関連条文）平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項

1 原告は，「流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ」という名称の発明（本願発明）の特許を受ける権利を出願人から譲り受けた者であるが，出願人が，本件出願について拒絶査定及び拒絶査定不服請求不成立審決を受けていたことから，当該審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

本件審決の理由の要旨は，本願発明に係る明細書の①「充填剤が大量であると，デュロマーの厚さが薄くなり熱伝導性が改善されることからデュロマーの硬化時間が短縮される」との記載部分，②「熱伝導性を著しく増大させるために，充填剤の量は，少なくとも40重量%であるべきである」との記載部分，③「この軸受は，シャフト封止材と同時に設計される」との記載部分，④「全ての巻線のキャビティにポリマー材料を完全に充填することにより，コイルの内面に滑らかで絶縁性のあるコイル被覆を設けることが更に可能になる」との記載部分が，いずれも平成14年法律第24号による改正前の特許法（以下「法」という。）36条4項所定の実施可能要件に違反す

るというものである。

2 本件判決は、前記①の記載部分は、本願発明の作用効果について言及しているにすぎないものであって、本願発明の実施方法について言及しているものではないから、仮に当該部分が明瞭でないとしても、そのことは、当業者が本願発明を構成する部材を製造することを不可能ならしめるものではない、前記②の記載部分が意味するところは、明瞭であり、明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき本願発明を実施することができた、前記③の記載部分は、本願発明を構成する部材ではないから、いささか不明瞭であるとしても、そのことによって、当業者が本願発明を実施することができなくなるというものではない、前記④の記載部分は、明細書の他の記載部分と合わせ参照すれば、当業者が容易に実施することができたものである、として、これらの4箇所の記載によって本願発明が実施不可能であると判断した本件審決を取り消した。