

特許権	判決年月日	令和5年9月20日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和3年(行ケ)第10152号		
<p>○ 本件各発明には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いことを解決して、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供するという本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえず、当業者が出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載がないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえず、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を含むから、特許法36条6項1号の要件を満たさない。</p>				

(事件類型) 審決取消 (特許) 請求事件 (結論) 請求認容 (審決取消)

(関連条文) 特許法36条6項1号

(関連する権利番号) 無効2020-800097号、特許番号第6180569号

判 決 要 旨

1 Yは、平成17年1月24日に出願した特許出願(特願2005-15860号(最初の親出願))の一部を分割した同年11月24日の特許出願(第1世代の出願)を順次分割した特許出願を行い(第2世代の出願~第5世代の出願)、平成27年1月16日の特許出願(原出願)の一部を更に分割して、平成28年3月2日、発明の名称を「永久磁石の樹脂封止方法」とする発明について、新たな特許出願(特願2016-40066号、本件出願)をし、平成29年7月28日、特許権の設定登録(特許第6180569号。請求項の数3。本件特許)を受けた。

Xは、令和2年10月8日、本件特許の請求項1から3に係る発明について特許無効審判(無効2020-800097号事件)を請求したが、特許庁は、令和3年10月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、その謄本は、同年11月5日、Xに送達された。

2 本件は、取消事由として、取消事由1(分割要件違反を前提とする甲1に基づく新規性の判断の誤り)、取消事由2(分割要件違反を前提とする甲1に基づく進歩性の判断の誤り)、取消事由3(甲5を主引用例とする進歩性の判断の誤り)、取消事由4(補正要件の判断の誤り)、取消事由5(実施可能要件の判断の誤り)、取消事由6(サポート要件の判断の誤り)、取消事由7(明確性要件の判断の誤り)が主張されたが、本判決は、取消事由6(サポート要件の判断の誤り)につき、要旨、次のとおり判断して、

審決を取り消した。

- (1) 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

本件発明の特許請求の範囲は、上型や下型の形状及び構造や「上型及び下型による回転子積層鉄心の押圧時」以外における回転子積層鉄心の配置や状態等を特定するものではなく、例えば、下型に載置する回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを構成としているものではないから、本件発明 1 の回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを構成に含む発明のみならず、この搬送トレイを構成に含まない発明を含むものと認められる。

本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明が解決しようとする課題及びその課題の解決手段について、従来技術の問題 1（樹脂部材を各磁石挿入孔に均等に充填することが困難であり、信頼性に劣り、しかも、樹脂部材を供給するポンプは大きな供給圧力を必要とし、装置が高価なものとなったこと）及び従来技術の問題 2（積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと）があったことを前提に、本件発明は「生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供することを目的とする」ことを発明が解決しようとする課題（本件発明の課題）とするものと認められ、本件審決は、サポート要件の判断において、本件発明の課題として、従来技術の問題 2 を解決することを目的とすることを課題とした上で判断を行っていることと認められるところ、この点の課題の認定に誤りがあるとはいえない。

- (2) 従来技術の問題 2 を解決するための手段として、本件発明 1 は、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、「回転子積層鉄心 1 2 の下面 2 5 が当接する矩形板状のトレイ部 2 6 と、トレイ部 2 6 の中心部に立設され、回転子積層鉄心 1 2 の軸孔 1 1 に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部材 2 7 とを有している搬送トレイ 1 6 にセットされた回転子積層鉄心 1 2 を下型 1 7 上に搬送し」、「搬送トレイ 1 6 を回転子積層鉄心 1 2 と共に、下型 1 7 から取り外し、回転子積層鉄心 1 2 が搬送トレイ 1 6 から取り外される」ものであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成としているものと解される。そうすると、本件発明 1 には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、上記発明の詳細

な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと（従来技術の問題2）を解決して、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供するという本件発明1の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。

また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題2を解決するために搬送トレイを不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課題を解決するためには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるどころ、本件明細書の記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載（【0047】【0048】）はあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに代わる構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業者が出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載がないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。

そうすると、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を含むから、特許法36条6項1号の要件を満たさない。

(3) 本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明の実施の形態について、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとどまり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断したものとはいえない。

したがって、本件審決は、特許法36条6項1号に規定される「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を判断したものとはいえない。