

## 審決取消請求事件

[平成27年8月5日判決（知財高裁） 平成26年（行ケ）第10238号](#)

キーワード：実施可能要件

担当 弁理士 佐伯 憲一

### 1. 事案の概要

原告らが、発明の名称を「活性発泡体」とする発明について、国際出願日を平成17年5月16日とする特許出願（特願2006-536494号）をしたところ、特許庁が、平成23年6月23日付けで拒絶査定をしたため、原告らは、同年9月28日、これに対する不服審判を請求した（不服2011-20954）。これに対し特許庁が、平成26年9月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、審決取消訴訟を提起した。

### 2. 結論

審決取消

### 3. 本件特許

発明の名称：活性発泡体

出願番号：特願2006-536494

出願日：平成17年5月16日

優先日：平成17年4月29日

優先権主張国：日本

国際公開：WO2006/117881

### 4. 本件発明（補正後）

#### 【請求項1】

天然若しくは合成ゴム又は合成樹脂製で独立気泡構造の気泡シートを備えた活性発泡体であって、前記気泡シートは、ジルコニウム化合物及び／又はゲルマニウム化合物を含有し、薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いることを特徴とする活性発泡体。

### 5. 争点

活性発泡体を作ることができるか、活性発泡体を使用できるかという二点について、本願明細書の記載が実施可能要件を充足しているか否かが争われた。

## 6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

### （1）実施可能要件の内容

特許法36条4項1号は、明細書の発明の詳細な説明の記載は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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したもの」でなければならないと定める。

そして、物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから（特許法2条3項1号）、同法36条4項1号の「その実施をすることができる」とは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、物の発明については、明細書にその物を生産する方法及び使用する方法についての具体的な記載が必要であるが、そのような記載がなくても、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき、当業者がその物を作ることができ、かつ、その物を使用できるのであれば、上記の実施可能要件を満たすということができる。

さらに、ここにいう「使用できる」といえるためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、少なくとも何らかの技術上の意義のある態様で使用することができることを要するというべきである。

これを本願発明についてみると、本願発明は、活性発泡体であるから、本願発明は物の発明であり、本願発明が実施可能であるというためには、本願明細書及び図面の記載並びに本願出願当時の技術常識に基づき、当業者が、本願発明に係る活性発泡体を作ることができ、かつ、当該活性発泡体を使用できる必要があるとともに、それで足りるというべきである。

### （2）活性発泡体を使用できるかについて

活性発泡体を「薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いる」こと自体は当然にできると考えられることから、かかる用い方にどのような技術上の意義があるのかについて検討する。

本願明細書では、＜試験1＞として、被験者1名が活性発泡体を敷いた椅子の上に30分間静止状態で座った後の血流量、血液量、血流速度及び体圧を、活性発泡体を敷いていない椅子の上に30分間静止状態で座った後のそれらと比較した結果を踏まえ、「本活性発泡体を使用すれば、血行がよくなり、体圧が下がることが分かる。」と結論付けている。しかしながら、本願出願当時の当業者の技術常識に照らしても、被験者は1名のみであるから、その試験結果を人体一般に妥当する客観的なものとして評価することが可能であるともいい難いし、試験条件の詳細も明らかではないから、この試験における血流量や体圧の計測結果から導かれるとされる「本活性発泡体を使用すれば、血行がよくなり、体圧が下がる」との効果は、活性発泡体を使用したことによるものであるのか、それ以外の要因に基づくものであるのかどうかについても、直ちに検証することはできない。そうすると、＜試験1＞の結果のみから、活性発泡体を「人体に直接又は間接的に接触させて用いる」ことに、人体の血行を促進することが期待できるという技術上の意義があるというのには疑問がある。とはいえ、例えば、＜試験1＞に係る諸条件の説明や、他の試験結果の存否及びその内容次第では、本願発明に係る活性発泡体の使用に、かかる技術上の意義があることが裏付けられたということのできる余地もあるというべきである。

### (3) 審決について

審決は、活性発泡体の薬剤との併用効果について当業者が理解し認識できるような記載がないことを理由に、本願明細書が特許法36条4項1号所定の要件を満たしていないと結論付けている。

しかしながら、本願発明の請求項における「薬剤投与の際に」とは、その文言からして、活性発泡体を用いる時期を特定するものにすぎず、その請求項において、薬剤の効果を高めるとか、病気の治癒を促進するなどの目的ないし用途が特定されているものではない。よって、本願明細書に、活性発泡体の薬剤との併用効果についての開示が十分にされていないとしても、活性発泡体を「薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いる」ことに、それ以外の技術上の意義があるということができるのであれば、少なくとも実施可能要件に関する限り、本願明細書の記載及び本願出願当時の技術常識に基づき、本願発明に係る活性発泡体を「使用できる」というべきである。そして、検討次第では、少なくとも、本願発明に係る活性発泡体を、血行促進効果を発揮させることができるような形で「使用できる」と認める余地があり得ることは、説示したとおりである。

よって、審決には、かかる点についての検討を十分に行うことなく、上記のような理由により本願明細書が特許法36条4項1号所定の要件を満たしていないと結論付けた点で、誤りがあるといわざるを得ず、審決は、取消しを免れない。

以上