

電界放出デバイス用炭素膜事件

判決年月日 平成23年4月14日

事件名 平成22年(行ケ)第10247号 審決(拒絶査・請求不成立)取消請求事件

<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110511175834.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第4部

【コメント】

- ・ 本願発明1は、特定の炭素膜を有する電界放出デバイスですが、当該炭素膜をその光学特性であるUVラマンバンド値で数値限定された、いわゆるパラメータ特定発明です。そこで、かかる数値範囲を有する炭素膜の製造方法につき、本件明細書等を実施可能な記載があるといえるのか否か(実施可能要件)が争点となりました。
- ・ 本判決は、その物を製造する方法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することができるのであれば、実施可能要件を満たすということが出来る、本件明細書に記載された条件の中で、当業者が技術常識等を加味して、具体的な製造条件を決定すべきものであり、これにより本願発明に係る炭素膜を製造することは、可能である、として、拒絶査定不服審判請求不成立審決を取り消しました。
- ・ 発明の開示との関係も踏まえて、どの程度の記載があれば、「当業者が容易にその実施をすることができる程度」といえるのかの具体的な認定は、技術分野・事案ごとに個別の判断となりますが、出願に係る発明がパラメータ特定された物質である場合に、製造方法の記載がどの程度必要かを判断した事例として実務上の参考になると思われます。
- ・ 本判決も含めて、最近、実施可能要件の認定について、少し緩やかになったような印象を受けます。
- ・ なお、本判決は、審判係属中に出された意見書も参酌した上で、実施可能要件を認めています。同意見書は、あくまでも、本件特許明細書に接した当業者であれば、実施条件を予測することができるということを補強するためのもので、いわゆる後出し的な意見書ではないと思料されます。

【参考】

実施可能要件が争点となった近似の知財高裁判決として、平成21年(行ケ)10281号「加工性のよい高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法」、平成21年(行ケ)10244号「容器、溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム」、平成21年(行ケ)10170号「抗血小板剤スクリーニング方法」、平成21年(行ケ)10235号「ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物」、平成21年(行ケ)10304号「光沢黒色系の包装用容器」、平成21年(行ケ)10314号「ワークの研磨装置」、平成21年(行ケ)10222号「情報処理装置、情報処理方法、お

よびプログラム」,平成21年(行ケ)10252号「押し棒を有する電気スイッチ」,平成21年(行ケ)第10440号「合成樹脂製窓材」(判時2101号113頁),平成22年(行ケ)第10105号「内燃機関およびその作動方法」,平成22年(行ケ)第10249号,第10250号「フルオロエーテル組成物及び,ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」等がある。

サポート要件の趣旨を実施可能要件との対比で述べた判決として,平成21年(行ケ)10033号「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」がある。

明確性要件の趣旨を実施可能要件との対比で述べた判決として,平成21年(行ケ)10434号「伸縮性トップシートを有する吸収性物品」がある。

審査基準第 部 3.2.3 では,実施可能要件違反への対応に関し,以下のように説明されている。

「出願人は(拒絶理由通知)に対して意見書,実験成績証明書等により反論,釈明をすることができる。そしてそれらにより発明の詳細な説明又は図面が,当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載であることが確認できた場合は,拒絶理由は解消する。」「例えば,審査官が考慮しなかった実験や分析の方法等が技術常識に属するものであり,明細書及び図面の記載とその実験や分析の方法等に基づいて,当業者が当該請求項に係る発明を実施することができる旨を意見書又は実験証明書等により明らかにすることができる。但し,後から提出された証拠等は,明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。(参考:東京高判平 3.10.31(平成12年(行ケ)354 審決取消請求事件))」

【事例】

(製造方法の具体的な記載がなくても)本願明細書には,本願発明1に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ,記載された条件の中で,当業者が技術常識等を加味して,具体的な製造条件を決定すべきものであり,これにより本願発明1に係る炭素膜を製造することは,可能であるから,審決には,実施可能要件違反の認定判断に誤りがあるとして,審決を取り消した事例

【判決内容の概要】

1 審決

本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明1ないし3,本願発明6ないし8に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず,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項に規定するいわゆる実施可能要件を満たしていないから,特許を受けることができない(請求不成立)。

2 判決

(1) 結論

取消事由1（本願発明1の実施可能要件違反の認定判断の誤り）は理由がある。

(2) 理由

実施可能要件の意義

特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法36条4項が上記のとおり規定する趣旨は、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には、発明が公開されていないことに帰し、発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。

そして、本件のような物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから（特許法2条3項1号）、物の発明については、その物を製造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と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することができるのであれば、実施可能要件を満たすといえることができる。

本願発明に係る炭素膜の製造方法について

従来のDLC膜は、ダイヤモンド構造が多い場合も少ない場合も存在することは、本願明細書にもあるとおり、公知である。このことや、本件意見書中の上記記載（注：水素の流速が非常に低くダイヤモンド微結晶が非常に小さい場合には、炭素膜がグラファイト膜に近づき、ダイヤモンド微結晶が大きくなると、炭素膜の性質がダイヤモンド膜に近づくことが、文献を上げて説明されている）によれば、当業者であれば、 sp^3 結合を少なくして 1580 cm^{-1} 近傍のピークの半値幅を小さくする実施条件を、予測することができるものと解される。

本願明細書には、本願発明1に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ、記載された条件の中で、当業者が技術常識等を加味して、具体的な製造条件を決定すべきものであり、これにより本願発明1に係る炭素膜を製造することは、可能であるといえるべきである。

本願発明では、アモルフォス構造等の中に秩序立った sp^3 結合炭素（ダイヤモンド構造）を非常に少量、均一性をもって分散させることに着目するのに対し、甲1刊行物及び甲2刊行物は、均一な多結晶ダイヤモンド層を形成することに着目していることからみて、膜構造について着目している点がそもそも異なり、かつ、実際の膜構造も異なっているのであるから、甲1刊行物及び甲2刊行物を実施可能要件判断のための技術水準の認定に用いることは、相当でない。

本件審決の上記の判断（注：種々の製造パラメータから、所望の特性を有する炭素膜を製造する方法を見つけ出さなくてはならず、当業者が過度の試行錯誤を強いられるとした点）は、全てのパラメータの開示が必要であることを述べたものではなく、炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータの存在を指摘して、開示条件の記載が少ないことを指摘したものにすぎないと解される。そして、被告が主張するような無数の試行錯誤があるわけではなく、当業者にとって過度な試行錯誤とまではいえない。

本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で、本願発明が製造できる必要はなく、技術分野や課題を参酌して、当業者が当然行う条件調整を前提として、【0010】ないし【0012】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。

本来、物の発明において、適用可能な条件範囲全体にわたって、実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては、物を製造する方法の発明において、特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され、公知物質の製造方法として、方法の発明の効果を主張しているケースとは、実施例の網羅性に関して、要求される水準は異なるものと解される。

本願発明が、「薄く（300ナノメートル未満）、アモルフォス、非常に無秩序な黒鉛状炭素、並びにいくらかの不規則な sp^3 結合炭素及び秩序立った sp^3 結合炭素の、独特な組合せからなっている炭素膜」（【0021】）という目標構造を持っている以上、膜厚の大きな、結晶性の高い膜を得るためには、原料ガスを十分に供給して、基板温度を上げて結晶性を高めることが一般的膜形成の技術常識というべきであるから、これは予測可能な結果であるということが出来る。

以上のとおり、本願明細書【0010】ないし【0012】の条件範囲は、製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで、当業者は具体的な製造条件決定に際しては、技術常識を加味して決定すべきものである。

〔文責：藤野 睦子〕以上