

## 実施可能要件に関する裁判例

## 「二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法」事件

H24. 12. 20 判決 知財高裁 平成 24 年（行ケ）第 10133 号

無効不成立審決取消請求事件：請求認容

## 概要

**明細書に記載された発明の作用機序とともに、被告の実施品の入手容易性を踏まえて実施可能要件を判断した事例。**

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。

## 【甲 2 発明との相違点】

「合成樹脂」について、本件発明 1 においては、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」と特定しているのに対し、甲 2 発明はその点が不明である点。

## 【争点】

- 1 特許法 36 条 4 項違反の判断の誤り（取消事由 1）
- 2 特許法 29 条 2 項違反の判断の誤り（取消事由 2）

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約のうえ、下線は筆者にて引いた。）

## 1 取消事由 1 について

本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明 1 の二重脛形成用テープにより二重脛を形成する方法について、二重脛形成用テープを構成するテープ状部材の両端を把持して弾性的に延びた状態になるように引っ張り、その状態でテープ状部材を脛に押し当てて貼り付け、両端の把持部を離すことにより、引っ張った状態にあるテープ状部材が弾性的に縮み、このようにして弾性的に縮んだテープ状部材がこれを貼り付けた脛に食い込む状態になって二重脛のひだが形成されること、二重脛形成用テープを構成するテープ状部材について、「両端を持って引っ張ったときに伸長し、しかも、弾性的に復帰しようとする収縮力が作用するもの」であることが必要であること、そのようなテープ状部材の材質として、特に、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有するポリエチレン等の合成樹脂」が望ましいことが記載されているものと認められる。

被告は、3M社製の合成樹脂テープである# 15

22を用いて本件発明 1 の実施品を製造しており、同テープは、「延伸後にも弾性的な伸縮性」を有し、本願の出願当時既に広く市販され容易に入手可能なものである。また、「延伸後にも弾性的な伸縮性」を有する合成樹脂をそうでない合成樹脂から区別するために特別な装置や手順を必要とする等の事情は見当たらない。

そうすると、本件明細書の記載に接した当業者は、格別の試行錯誤をすることなく、本件発明 1 の「テープ状部材」の材料として「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂」を選択することができたものと認められる。

## 2 取消事由 2 について

甲 2 発明の従来技術として、剥離性台紙等に貼り合わせられた粘着シート上に上脛の曲線に相当する三日月形状のような所望の形状の切抜線を刻設したものが脛整形用貼着片として市販されていたところ、剥離性台紙上の脛整形用貼着片の輪郭が識別し難く剥ぎ取りが極めて困難であったことから、甲 2 発明は、台紙付粘着シートと台紙との光の透過率の差を利用し、目印等を印刷することなく所望形状の切抜シート片の識別及び剥ぎ取りを容易にしたものであることが認められる。

甲 2 発明の「脛整形用貼着片」を構成するプラスチックシートは、「三日月形状」のような上脛の曲線に沿った形状を利用して脛の整形を行うものであるから、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」ものであるとはいえない。また、甲 2 発明の「脛整形用貼着片」を構成するプラスチックシートは、貼着の前後でその形状が維持されている必要があるから、貼着片であるプラスチックシートは、「延伸」等によって変形することのないものであることが予定されているのであって、これを延伸可能なものに置換することはできない。

したがって、相違点 1 に係る本件発明 1 の構成は、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。

## 【検討】

## 1 取消事由 1 について

実施可能要件の基準に関しては、これまでの裁判例（例えば平成23年（行ケ）第10146号）でも示されているように、『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、明細書に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製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たすといえることができる。』というものである。

本件でも従来の裁判例に忠実に、「明細書の記載」及び「出願当時の技術常識」に基づいて実施可能要件を判断している。

すなわち、「明細書の記載」の点では、発明の詳細な説明における本件発明の作用効果の機序を子細に検討し、テープ状部材の要求特性として『特に、「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有するポリエチレン等の合成樹脂」が望ましいことが記載されているものと認められる』旨、示している。

「出願当時の技術常識」の点では、被告（無効審判被請求人）の実施品に用いられている合成樹脂テープの市場での入手容易性ととも、テープ状部材の要求特性具備の判別容易性に触れている。

これらの「明細書の記載」及び「出願当時の技術常識」の点を総合し、当業者であれば格別な試行錯誤もなく本件発明のテープ状部材の材料を選択することができるかと判示している。

以上のような観点からすると、今回の結論は妥当とも思われるが、本事案は、比較的身近に感じられる（理解の容易な）技術分野の発明であるからこそ、被告の実施品に用いられている部材の認定まで行って本件発明が実施可能要件具備との結論に至ったとも考えられる（本来であればそのような実施品に関する情報も明細書に記載し得たはずである）。これに対し、最先端材料分野における発明に関して同様の判断が下されると考えるのは性急に過ぎる可能性がある。やはり各分野に応じた記載内容とすべきであろう。

## 2 取消事由2について

裁判所は、甲2発明の「脛整形用貼着片」を構成するプラスチックシートは、貼着の前後でその「三日月形状」を維持する必要があるため、「延伸」等によって変形することのないものであることが予定されており、これを延伸可能な材料に置換することはないと断じて、本件発明の進歩性を認めている。

しかしながら、甲2発明は、剥離性台紙上の脛整形用貼着片の輪郭が識別し難く剥ぎ取りが極めて困難であったことから、甲2発明は、台紙付粘着シートと台紙との光の透過率に差を設け、目印等を印刷

することなく所望形状の切抜シート片の識別及び剥ぎ取りを容易にしたことを特徴としており、貼着片の材料特性（延伸性）自体に特徴があるわけではない。本件特許の特許出願時に、延伸した後に再度「三日月形状」を取り得る材料は広く知られていたはずであるから、甲2発明において貼着片を延伸可能なものに置換することはできないと断じた判決には疑問が残るところである。そうではなく、あくまでも甲2発明からは、本件発明の引っ張ったテープ状部材を脛に貼り付けると収縮力で脛に食い込み二重脛のひだが形成されるという作用機序を推認することはできないという点に力点を置いた判決とすべきではなかったであろうか。

当事者にとって納得感のある判決が求められるところである。

## 3 その他の考慮について

原告（無効審判請求人）としては、今回の事例では記載要件として実施可能要件違反のみを指摘しているが、明確性要件違反ないしサポート要件違反の主張は考えられなかったであろうか。争点を徒に増やすのは得策でないにしても、実施可能要件違反以外の記載要件違反を主張することも考慮に入れてもよかつたのではないかと考えられる。

## 《実務上の指針》

物の発明については従来通り、明細書に、その物をつくれ、使用することができるように十分な情報を記載すべきことには変わりはない。今回の事案からは、そのような情報を何らかの事情により記載することができない場合、あるいは実施可能要件を満たすと判断され得る構成要素の範囲を広げたい場合には、発明の作用機序を記載しておくことが有効であるといえる。ただし、侵害特定の場面において、被疑侵害品は本件発明の作用機序を有さないとする「作用不奏功の抗弁」がなされるおそれもあるので、事案に応じた記載内容とすべきであろう。

以上