

H18.7.20 大阪地裁 平成 17 (ワ) 2649 特許権侵害差止等請求事件

請求項の数値範囲を実現する方法が詳細な説明に一種類しか開示されていないことを理由に、実施可能要件を満たさないとした事案。

本件は、原告コニシ株式会社が被告アイカ工業株式会社に対して、特許 3 5 2 2 7 2 9 号に基づいて特許権侵害差止請求をした事案である。争点は多岐にわたるが、裁判所は、争点 1 (明細書が、当業者が実施できるように記載されているか) のみについて判断し、本件特許明細書が実施可能要件を満たしておらず、原告は本件特許権に基づく権利行使はできないとし、原告の請求を棄却した。

本件特許は水性接着剤に関し、発明の内容を貯蔵弾性率と、ずり応力の数値範囲によって規定している。

明細書には、特許請求の範囲に記載された貯蔵弾性率およびずり応力の水性接着剤を製造する方法が実施例 1 ~ 3 に記載されている。実施例 1 ~ 3 は、いずれも、重合開始剤 (触媒) に 3 5 重量%過酸化水素水を用いて、これを重合初期に多量 (全量の 2 分の 1) に一括添加する方法である。

裁判所は、本件明細書の記載によっては、「触媒 (過酸化水素水) を重合の初期に多量に使用しないという製造方法を用いる場合において、当業者において、特別な知識を付加することなく、また、当業者に過度の試行錯誤を強いることなく、貯蔵弾性率  $G_a$  及びずり応力  $a$  の値を構成要件 E 及び F 所定の範囲内に調整する具体的手段について、当業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されているとはいえない」として実施可能要件を充足しないと判断した。

また、実施例には原告が最良と思う実施例を挙げており、これにより当業者が本件発明を容易に実施し得るとの原告の主張に対して、裁判所は、「本件発明の本質的特徴は、貯蔵弾性率  $G_a$  及びずり応力  $a$  の各数値を従来の水性接着剤とは異なる数値に調整する点にのみあるというべきである」とし、「製造方法に限定されない広範な種々の水性接着剤を包含する本件発明が実施可能要件を充足しているということとはできない。」と判示した。

弁理士 鈴木 守