

無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム事件

判決年月日 平成23年3月23日

事件名 平成22年（行ケ）第10234号 審決（無効・請求不成立）取消請求事件

<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第1部

#### 【コメント】

- ・ 被告らがなした訂正請求を認めた上で，訂正後発明は進歩性が欠如しているとはいえない，とした無効審判請求不成立審決に対し，本判決は，訂正は適法であるとした上で，審決には訂正後発明に関する進歩性の判断を誤った違法があるとして審決を取り消しました。
- ・ 石膏廃材を加熱する際の温度に関し，明細書には「500」という温度が明示されていなかったために，これを「330 以上500 以下に」と訂正することの許否が争点の1つとなりました。
- ・ 判決は，当初明細書に上記温度範囲を包含する範囲の温度が記載されているところ，「500」という上限には，臨界的意義はもちろん，新たな技術的意義を持たせるものでもないとして，訂正を適法としました。訂正事項の直接表現がない場合でも訂正を認めた事例の一つとして紹介します。
- ・ 上記判断の裏返しともいえませんが，進歩性との関係では，500 という上限に技術的意義があることを前提とした被告らの主張を排斥して，進歩性なしと判断しています。
- ・ 本件特許発明の課題をかなり具体的に認定していますが，本件事案のもとで，当該課題認識について，公知文献に記載や示唆がないことは当業者が訂正後発明1を想到することの妨げとなるものではないと判断しています。

#### 【参考】

知的財産高裁大合議判決平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号）  
〔ソルダーレジスト（除くクレーム）事件〕（判例時報2009号47頁）

「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。」

本判決でも，上記大合議判決が参照されている（最高裁HP掲載PDF 48頁）。

#### 【事例】

本件訂正につき，「新たな技術的事項を導入するものとはいえない」として，訂正を適法

とした上で，審決には，訂正後発明についての進歩性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

本件訂正は，願書等に記載されている事項の範囲内の訂正であり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもなく適法である，訂正後発明 1 ないし 5 はいずれも甲 1 ないし甲 9 発明等及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたということはできない（請求不成立）。

### 2 判決

#### （1）結論

原告の取消事由 1（訂正要件違反）の主張は理由がないが，取消事由 2（進歩性欠如）は理由があるので，審決は違法として取り消しを免れない。

#### （2）理由

##### 訂正の許否について

願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず（特許法 134 条の 2 第 5 項，126 条 3 項），また，上記規定中，「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきである（なお，平成 6 年改正前の特許法 17 条 2 項にいう「明細書又は図面に記載した事項」に関する知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10563 号平成 20 年 5 月 30 日特別部判決参照）。そして，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明であれば，特段の事情がない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認めるのが相当である。

上記数値限定事項（訂正前の「該本体の内部で該石膏廃材を 330 以上 840 以下に加熱しながら」との事項）は，本件各発明において，硫酸化物の発生を大幅に抑制するという効果を奏するために「明細書又は図面によって開示された技術的事項」であると認められる。

（「330 以上 500 以下になるように加熱しながら」と訂正することについて）「500」という温度が当初明細書等に明示的に表現されていないとしても，硫酸化物の発生抑制のための温度として分解温度以下である以上他の温度と異なることはなく，

実質的には記載されているに等しいと認められること，…当初明細書等に記載された実施例…からすれば，具体例の温度自体にも開示に幅があるといえること，したがって，具体的に開示された数値に対して30 ないし50 高い数値である近接した500 という温度を上限値として設定することも十分に考えられること，また，訂正後の上限値である「500 」に臨界的意義が存しないことは当事者間に争いがないのであるから，訂正前の上限値である「840 」よりも低い「500 」に訂正することは，それによって，新たな臨界的意義を持たせるものでないことはもちろん，500 付近に設定することで新たな技術的意義を持たせるものでもないといえるから，「500 」という上限値は当初明細書等に記載された事項から自明な事項であって，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。

#### 進歩性欠如について

- 1 相違点 a（訂正後発明1では「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」であるのに，甲1発明では，石膏であるが，ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材であるとの特定がない点）

…ナフタレンスルホン酸基の分解温度である850 以下において石膏廃材を加熱して無水石膏を焼成することは出願当時周知技術であったと認められるから，甲1発明において，このような周知技術を前提として，「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」を供給する石膏として用いることは容易に想到し得ると認めるのが相当である。…

周知技術において既に上記課題解決のための手段が達成されているばかりか，甲2及び甲5発明で示されている技術を用いる限り，「石膏の分解温度より低い850 でナフタレンスルホン酸基が分解して硫酸化物が発生してしまう」という課題自体が発生しないのであって，それでも訂正後発明1と同じ作用効果を達成しているのであるから，甲1，甲2，甲5，甲11ないし甲14に上記課題認識について記載や示唆がないことは当業者が訂正後発明1を想到することの妨げとなるものではないというべきである。

また，被告らは，上記課題認識のない状況で「ナフタレンスルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレンスルホン酸基を含むもの」を特定することはできない旨主張するが，上記課題自体がそもそも発生しない状況で訂正後発明1と同じ課題解決手段を有する周知技術を適用するに当たり，「ナフタレンスルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレンスルホン酸基を含むもの」を特定することは，単なる材料の選択の問題にすぎないというべきである。

- 2 相違点 b（訂正後発明1では，「本体出口における粉粒体温度が330 以上5

00 以下になるように」加熱するのに対し，甲1発明では，「約350 以上の温度に保つように」加熱している点。）

訂正後発明1において上限値として臨界的意義を有しているのはナフタレンスルホン酸基の分解温度（850 以上）以下で加熱することであって，もともと上限値を「500 以下」と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技術的意義も存しないのであるから，「500 」という特定の温度を設定することについては格別の創意工夫を要しないこと，さらに，甲2，甲5及び甲14の各記載によれば，石膏廃材を加熱すると硫酸化物が発生するという課題認識の下にそれを抑制するために，加熱温度の範囲をそれぞれ，甲2では「400～850 」，甲5では「300～800 」，好ましくは500～600 」，甲14では「360～600 」と設定していることからすれば，甲1発明において，硫酸化物の発生を極力抑制することを念頭に置いて甲2，甲5及び甲14に記載された周知技術を用いて，上限を「500 以下」と設定することは，当業者が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。

「500 」という温度設定には何らの技術的意義もないのであって，仮に被告らの主張を前提としても，「500 」という温度と「850 」というナフタレンスルホン酸基の分解温度を結びつける記載もないのであるから，「500 」という温度設定に被告らの主張するような技術的意義を認めることはできない。したがって，「500 」という温度設定に技術的意義があることを前提とする被告らの主張はいずれも採用することができない。

（純度向上に関する効果は）集塵手段を用いて捕集ダストを循環させることによって生じているものであって，決して，本体出口における粉粒体温度の上限値を「500 」と設定したことによって生じる効果ではないから，この点に関する審決の判断も誤りである。

〔文責：藤野 睦子〕以上