

－ 平成26年度第1四半期(4月～6月)の判決について －

1. 全般的傾向

(1) 統計¹⁾

・判決の総数	43件
・判決内訳	請求棄却 33件 審決等取消し 10件 (審決取消判決一覧を参照。)
(訂正確定による審決等の取消し, 取消し決定(特実)は除外)	
・法別内訳	
特実	計 請求棄却 26件 取消し 10件
(査定系)	12件 6件
(当事者系Z)	6件 3件
(当事者系Y)	8件 1件
意匠	計 請求棄却 0件 取消し 0件
(査定系)	— —
(当事者系Z)	— —
(当事者系Y)	— —
商標	計 請求棄却 7件 取消し 0件
(査定系)	4件 —
(異議)	1件 —
(当事者系Z)	1件 —
(当事者系Y)	1件 —

(2) 取消率の推移・傾向

今期における取消率は、全体23.3%、特実27.8%、意匠0%、商標0%であり、前年度の取消率(全体21.4%、特実24.9%、意匠12.5%、商標11.5%)と比較すると、引き続き商標の改善が著しい。

・特実

査定系の取消率は、33.3%で、前年度の19.8%を上回った。
 ・上告受理申立て中の医薬品存続期間延長登録事件4件の影響が大きい。
 当事者系の取消率は、22.2%で、前年度の32.1%を下回った。
 内訳は以下の通り。
 ・当事者系Z審決の取消率33.3%(前年度45.5%)
 ・当事者系Y審決の取消率11.1%(前年度27.1%)

取り消された事例についての取消理由をみると、前年度同様、相違点の判断誤りが多い。また、今期の特色としては、医薬品存続期間延長登録事件が4件あった(いずれも特許庁が申立人として上告受理申立て中。)

・商標

引き続き取消しはなかった。

審決取消判決一覧(黄色欄は本号での紹介事例)

(特実)	事件名	理由	種別 (査定系は略)
①(4/16) (4部)	平成25年(行ケ)第10207号(発明の名称:認証代行装置) 不服2011-025800号,特願2000-338695,特開2002-149605	相違点の判断の誤り	
②(4/24) (3部)	平成25年(行ケ)第10259号(発明の名称:帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス除去装置) 無効2012-800192,特願2010-065701,特開2010-207223,特許5010703	相違点の判断の誤り	無効Y
③(5/12) (2部)	平成25年(行ケ)第10229号(発明の名称:靴下及びその編成方法) 無効2012-800112,特願2004-321584,特開2006-132028,特許4590247	相違点の判断の誤り	無効Z
④(5/26) (2部)	平成25年(行ケ)第10248号(発明の名称:排気ガス浄化システム) 不服2012-020370,特願2008-103684,特開2009-052542	引用発明の認定の誤り (新規性・進歩性)	
⑤(5/29) (3部)	平成25年(行ケ)第10200号(発明の名称:菜種ミールの製造方法) 無効2011-800073,特願2007-013358,特開2008-178328,特許3970917	訂正要件(減縮・不明瞭) 相違点の判断の誤り	訂正一部認容 無効一部Z
⑥(5/29) (3部)	平成25年(行ケ)第10228号(発明の名称:光触媒体の製造法) 無効2011-800266,特願平08-075543,特平09-262481,特許3690864	共同発明者の認定の誤り	無効Z
⑦(5/30) (特別部)	平成25年(行ケ)第10195号(発明の名称:血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト) 延長2011-008105,特願2009-700156	特許法67条の3第1項 1号該当性判断の誤り	
⑧(5/30) (特別部)	平成25年(行ケ)第10196号(発明の名称:血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト) 延長2011-008106,特願2009-700157	特許法67条の3第1項 1号該当性判断の誤り	
⑨(5/30) (特別部)	平成25年(行ケ)第10197号(発明の名称:抗VEGF抗体) 延長2011-008107,特願2009-700158	特許法67条の3第1項 1号該当性判断の誤り	
⑩(5/30) (特別部)	平成25年(行ケ)第10198号(発明の名称:抗VEGF抗体) 延長2011-008108,特願2009-700159	特許法67条の3第1項 1号該当性判断の誤り	

1) 言渡し日が平成26年4月1日から同年6月30日までのものを対象としている。

2. 判決内容の分析 (太字丸数字は本稿で紹介する事例)

(1) 特実系敗訴事件

ア 無効Y審決

- (ア) 新規事項に関して
- (イ) 新規性に関して
- (ウ) 進歩性に関して
 - ☆相違点の判断の誤り (②)
- (エ) 記載要件に関して

イ 無効Z審決, 査定系Z審決

- (ア) 発明成立性に関して
- (イ) 記載要件に関して
- (ウ) 新規性 (拡大先願を含む) に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (④)
- (エ) 進歩性に関して
 - ☆引用発明の認定の誤り (④)
 - ☆相違点の判断の誤り (①, ③, ⑤)
- (オ) 訂正要件 (⑤)
- (カ) 延長登録出願に関して
 - ☆67条の3第1項1号 (⑦~⑩)
- (キ) その他
 - ☆共同発明者性 (⑥)

3. 事例の紹介

以下、審決取消判決一覧で示すもののうち、特実8件(事例②, ④~⑩)の事例を紹介する。

判示事項等は、知的財産高等裁判所のHPの「判決紹介」→「最近の審決取消訴訟」

(<http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?caseAst=01>)に掲載の「要旨」を参考にさせていただいた。

なお、ここで紹介する内容、特に所感の項については、私見を含むものであることを予めご承知おきいただきたい。また、本稿においては、「後知恵」とならないようにとの指摘をさせていただくことも多いが、本稿自体が判決を見た後での事後分析であることを筆者も承知している。審査、審判及び訴訟において尽力された皆さんには、本稿が広く読者の一層の知見の向上に役立させていただくためのものであることに免じてご容赦いただければ幸いである。

事例②

審決概要

【本件特許発明】

【請求項1】

水を静電霧化して、ナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガス

を反応させ、二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。

(略)

【請求項6】

水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え、当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化することで、活性種とエチレンガスを反応させて二酸化炭素と水に分解するためのナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させることを特徴とするエチレンガス除去装置。

(略)

【無効理由1について】

【甲1発明1及び2の内容】

「水を静電霧化して、粒径計測で20nm付近をピークとして10~30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭する帯電微粒子水によるアセトアルデヒドの除去方法。」(甲1発明1)

「放電部の先端部の水が静電霧化を起こす-6kVDCの印加電圧を印加するHVを備え、当該HVの-6kVDCの印加電圧の印加によって水を静電霧化することで、活性種とアセトアルデヒドとを反応させて消臭するための粒径計測で20nm付近をピークとして10~30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させるアセトアルデヒドの除去装置。」(甲1発明2)

【一致点(本件特許発明1と甲1発明1)】

「水を静電霧化して、ナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる方法。」

【相違点1(本件特許発明1と甲1発明1)】

本件特許発明1では、帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ、二酸化炭素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し、甲1発明1では、帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭する帯電微粒子水によるアセトアルデヒドの除去方法である点。

【一致点(本件特許発明6と甲1発明2)】

水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え、当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化することで、ナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる装置。

【相違点4(本件特許発明6と甲1発明2)】

本件特許発明6では、活性種とエチレンガスを反応させて二酸化炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成

し、この帯電微粒子水を食品収納庫内の空气中に浮遊させる装置であるのに対し、甲1発明2では、活性種とアセトアルデヒドとを反応させて消臭するための帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を室内の空气中に浮遊させるアセトアルデヒドの除去装置である点

【判断】

【相違点1】

甲第1号証に「近年、健康・快適性に対する関心の強さから室内空気の悪臭除去ニーズが高まっている。」(第237ページ「1.はじめに」の欄第2及び3行)、「2-2 タバコ消臭官能試験 22m³チャンバー内に静電霧化装置を空気清浄機(松下電工製 EH3553)の吐き出し部に設け、4.3m³/分で運転した。」(第237頁左欄下から第2行ないし右欄第1行)、「2-3 焼肉消臭官能試験 1-2(当審注:「2-2」の誤記)と同様に、静電霧化装置を空気清浄機の吐き出し部に設け運転した。」(第237頁右欄下から第7行ないし下から第6行)及び「静電霧化水暴露によって、室内のタバコや、焼肉などの空間臭気、付着臭気の消臭に効果があることが明らかになった。」(第237ページ「5.まとめ」の欄第2ないし4行)と記載されているとおり、甲1発明1は、室内の空間臭気、付着臭気を消臭する空気清浄機への適用に関するものであり、食品収納庫内への適用に関するものではないし、甲第1号証には、食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない。また、甲第1号証には、エチレンガスを分解することについても記載はなく、それを示唆する記載もない。

他方、甲第2号証には、負イオン発生手段から保存庫本体内に負イオン(O₂⁻, CO₄⁻)を供給し、負イオン(O₂⁻, CO₄⁻)と水とが結合して生成されたO₂⁻·(H₂O)_nやCO₄⁻·(H₂O)_nがエチレンガスを分解することが記載され、甲第3号証には、O₂⁻·(H₂O)_n, CO₄⁻·(H₂O)_n, NO₃⁻·(H₂O)_n等の負イオンが、冷蔵庫、食品保存庫内におけるエチレンを分解することが記載され、甲第4号証には、ヒドロキシラジカルが鮮度保持装置におけるエチレンを分解することが記載され、甲第5号証には、ヒドロキシラジカルが保鮮環境内のエチレンを酸化することが記載され、甲第6号証には、静電霧化で生じたOHラジカルを水に包んでいるnanoeイオンがカビの繁殖を抑制することが記載され、甲第7号証には、静電霧化で生じたナノメートルサイズの粒子径のミストであるナノサイズミストが、室内空气中の臭気成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有していることが記載されているが、甲第2号証に記載されたO₂⁻·(H₂O)_nやCO₄⁻·(H₂O)_nは、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって、液体状態の水ではなく(コロナ放電により生成されたものは、核となる負イオン(O₂⁻, CO₄⁻)に水分子が数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンであって、大気中に存在する気体のイオンにすぎない。)、しかも、紫外線照射を併用するものであり、甲第3号証に記

載されたO₂⁻·(H₂O)_n, CO₄⁻·(H₂O)_n, NO₃⁻·(H₂O)_n等の負イオンは、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって、液体状態の水ではなく(コロナ放電により生成されたものは、核となる負イオン(O₂⁻, CO₄⁻)に水分子が数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンであって、大気中に存在する気体のイオンにすぎない。また、レナード効果により生成されたものは、液体状態の水ではあるが、実施例としては記載されておらず、エチレンガスを分解することまでは記載されていない。)、甲第4及び5号証に記載されたヒドロキシラジカルは、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくオゾンと水により生成されたものであって、液体状態の水ではなく、甲第6号証に記載された静電霧化で生じたOHラジカルを水に包んでいるnanoeイオンはエチレンガスを分解するものでも食品収納庫(甲第6号証に記載されたものは、住まいの部屋のニオイや菌、ウイルスを分解する空気清浄機への適用に関するものであり、甲第6号証の第4ページ中段の「45Lチャンバーに食パンを入れ、nanoe(ナノイー)システムを2週間稼働」という記載は、通常の室内空間で使用される空気清浄機におけるカビ繁殖抑制効果を検証するための試験方法を示しているに過ぎない。そもそも、食パンは果物や野菜のようにエチレンガスを発生するものではないので、甲第6号証に記載された「食パン」を入れた「45Lチャンバー」は、果物や野菜を収納する食品収納庫のように内部空間にエチレンガスが存在するものではなく、本件特許発明1における「食品収納庫」には相当しない。)内の空气中に浮遊させるものでもなく、甲第7号証に記載された静電霧化で生じたナノメートルサイズの粒子径のミストであるナノサイズミストは、エチレンガスを分解するものでも食品収納庫内の空气中に浮遊させるものでもない。即ち、甲第2ないし7号証の何れにも、静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空气中に浮遊させることは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

また、甲第8ないし11号証にも、静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空气中に浮遊させることは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

したがって、甲第2ないし11号証を考慮しても、甲1発明1を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず、該相違点1が容易想到とはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲1発明1及び甲第2ないし11号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(略)

【相違点4】

甲第1号証の記載は、上記(1)イで述べたとおりであり、甲1発明2は、室内の空間臭気、付着臭気を消臭する空気清浄機への適用に関するものであり、食品収納庫内への適用に関するものではないし、甲第1号証には、食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない。また、エチレンガスを分解することについても、記載はなく、それを示唆する記載もない。また、甲第2ないし11号証の記載も、上記(1)イで述べたとおりであり、静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させることは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

したがって、甲第2ないし11号証を考慮しても、甲1発明2を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず、該相違点4が容易想到とはいえない。

よって、本件特許発明6は、甲1発明2及び甲第2ないし11号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

(略)

【無効理由2について】

【甲6発明1及び2の内容】

「水を静電霧化して、粒子径が約18nmの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンパー内の空気に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれるOHラジカルとカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制する帯電微粒子水によるカビの繁殖抑制方法。」(甲6発明1)

「セラミックの先端部の水が静電霧化を起こす6000Vの印加電圧を印加する電源を備え、当該電源の6000Vの印加電圧の印加によって水を静電霧化することで、OHラジカルとカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制するための粒子径が約18nmの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンパー内の空気に浮遊させるカビの繁殖抑制装置。」(甲6発明2)

【一致点(本件特許発明1と甲6発明1)】

水を静電霧化して、ナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を空気に浮遊させる方法。

【相違点7(本件特許発明1と甲6発明1)】

本件特許発明1では、帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ、二酸化炭素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し、甲6発明1では、帯電微粒子水を食パンを入れたチャンパー内の空気に浮遊させてカビの繁殖を抑制する帯電微粒子水によるカビの繁殖抑制方法である点

【一致点(本件特許発明6と甲6発明2)】

水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する

電圧印加部を備え、当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化することで、ナノメートルサイズの帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を空気に浮遊させる装置。

【相違点10(本件特許発明6と甲6発明2)】

本件特許発明6では、活性種とエチレンガスとを反応させて二酸化炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させるエチレンガス除去装置である(の)に対し、甲6発明2では、活性種とカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制するため帯電微粒子水を生成し、この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンパー内の空気に浮遊させるカビの繁殖抑制装置である点。

【判断】

【相違点7】

甲第6号証に「快適な暮らしを守るため、住まいの空気環境はできることからはじめましょ。」(第2ページの写真上部右)、「[しみついたニオイ]まで取る次世代の空気清浄機誕生。」(第2ページの写真下部)、「カーテンや衣類の付着臭を強力分解。」(第3ページの写真上部)、「通常のイオンは、お部屋の奥や繊維の奥にたどりつく前に消滅してしましますが、[nanoeイオン]は脱臭や除菌のもととなるOHラジカルを水に包んでいるから長持ちし、お部屋のすみずみまで拡散しニオイや菌を取りに行きます。」(第4ページ下段)、「菌やウイルスを取るのはあたりまえ。nanoeイオンが、カーテンや衣類の付着臭を強力分解。」(第5ページの写真上部右)及び「世界初! 超微粒のnanoeミストでお部屋を加湿。お肌やのどに優しい潤い。」(第7ページの写真中央部)と記載されているとおり、甲6発明1は、住まいの部屋のニオイや菌、ウイルスを分解する空気清浄機への適用に関するものであり、食品収納庫内への適用に関するものではないし、甲第6号証には、食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない(甲第6号証の第4ページ中段の「45Lチャンパーに食パンを入れ、nanoe(ナノイー)システムを2週間稼働」という記載は、通常の室内空間で使用される空気清浄機におけるカビ繁殖抑制効果を検証するための試験方法を示しているに過ぎない。そもそも、食パンは果物や野菜のようにエチレンガスを発生するものではないので、甲第6号証に記載された「食パン」を入れた「45Lチャンパー」は、果物や野菜を収納する食品収納庫のように内部空間にエチレンガスが存在するものではなく、本件特許発明1における「食品収納庫」には相当しない。)。また、甲第6号証には、エチレンガスを分解することについても記載はなく、それを示唆する記載もない。

他方、甲第1号証には、静電霧化装置による帯電微粒子水が室内のタバコや、焼肉などの空間臭気、付着臭気の消臭に効果があることが記載され、食品収納庫内への適用に

関するものではないし、食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もなく、甲第2号証には、負イオン発生手段から保存庫本体内に負イオン (O_2^- , CO_4^-) を供給し、負イオン (O_2^- , CO_4^-) と水とが結合して生成された $O_2^- \cdot (H_2O)_n$ や $CO_4^- \cdot (H_2O)_n$ がエチレンガスを分解することが記載され、甲第3号証には、 $O_2^- \cdot (H_2O)_n$, $CO_4^- \cdot (H_2O)_n$, $NO_3^- \cdot (H_2O)_n$ 等の負イオンが、冷蔵庫、食品保存庫内におけるエチレンを分解することが記載され、甲第4号証には、ヒドロキシラジカルが鮮度保持装置におけるエチレンを分解することが記載され、甲第5号証には、ヒドロキシラジカルが保鮮環境内のエチレンを酸化することが記載され、甲第6号証には、OHラジカルを水に包んでいる nanoe イオンがカビの繁殖を抑制することが記載され、甲第7号証には、静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子径のミストであるナノサイズミストが、室内空気中の臭気成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有していることが記載されているが、甲第2号証に記載された $O_2^- \cdot (H_2O)_n$ や $CO_4^- \cdot (H_2O)_n$ は、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって、液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成されたものは、核となる負イオン (O_2^- , CO_4^-) に水分子が数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンであって、大気中に存在する気体のイオンにすぎない。）、しかも、紫外線照射を併用するものであり、甲第3号証に記載された $O_2^- \cdot (H_2O)_n$, $CO_4^- \cdot (H_2O)_n$, $NO_3^- \cdot (H_2O)_n$ 等の負イオンは、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって、液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成されたものは、核となる負イオン (O_2^- , CO_4^-) に水分子が数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンであって、大気中に存在する気体のイオンにすぎない。また、レナード効果により生成されたものは、液体状態の水ではあるが、実施例としては記載されておらず、エチレンガスを分解することまでは記載されていない。）、甲第4及び5号証に記載されたヒドロキシラジカルは、エチレンガスを分解するものの、静電霧化ではなくオゾンと水により生成されたものであって、液体状態の水ではなく、甲第7号証に記載された静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子径のミストであるナノサイズミストは、エチレンガスを分解するものでも食品収納庫内の空気中に浮遊させるものでもなく、甲第1号証に記載された静電霧化により生成した帯電微粒子水は、エチレンガスを分解するものでも食品収納庫内の空気中に浮遊させるものでもない。即ち、甲第1ないし5及び7号証の何れにも、静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させることは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

また、甲第8ないし11号証にも、静電霧化により生成

した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させることや静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることは記載されていないし、それを示唆する記載もない。したがって、甲第1ないし5及び7ないし11号証を考慮しても、甲6発明1を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず、該相違点7が容易想到とはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲6発明1並びに甲第1ないし5及び7ないし11号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない

【相違点10】

……甲6発明2は、住まいの部屋のニオイや菌、ウイルスを分解する空気清浄機への適用に関するものであり、食品収納庫内への適用に関するものではないし、甲第6号証には、食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない。また、甲第6号証には、エチレンガスを分解することについても記載はなく、それを示唆する記載もない。

また、甲第1ないし5及び7ないし11号証の記載も、……静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫へ適用することは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

したがって、甲第1ないし5及び7ないし11号証を考慮しても、甲6発明2を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず、該相違点10が容易想到とはいえない。

よって、本件特許発明6は、甲6発明2並びに甲第1ないし5及び7ないし11号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

【判示事項】

相違点1についての判断の誤り

1 容易想到性の判断について

本件特許発明1は、帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ、二酸化炭素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し、甲1発明1は、帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭するものではあるが、いずれも、活性種を用いて対象物を除去し空気を清浄する点では共通するものである。

さらに、……甲2公報ないし甲5公報に記載された技術は、その生成方法や生成された活性種の状態について本件特許発明1や甲1発明1のものと同じとはいえないものも含まれるものの、いずれも活性種を利用し空気等を清浄した点では共通する。そうすると、原出願時の当業者は、本

件特許発明1, 甲1発明1及び前記ア(ア)ないし(エ)において認定した各技術につき「活性種を利用した空気清浄技術」という共通の技術分野に属するものと認識するものと認められる。さらに、前記イにおいて認定した技術も、その内容に照らし、いずれも「活性種を利用した空気清浄技術」に属するものと認められる。

そして、……認定したところに照らすと、「活性種を利用した空気清浄技術」という技術分野において、同一の活性種の発生方法(発生装置)を、空気清浄機や食品収納庫やエアコンや加湿器等の異なる機器の間で転用したり、脱臭や除菌やエチレンガスの分解等の異なる目的の用途に利用することは、原出願時において、当業者において通常に行われていた技術常識であると認められる。

さらに、……認定したところに照らすと、一般に、植物の成長促進成分として野菜や果実からエチレンガス及びアセトアルデヒドが出ることが知られており、このエチレンガス及びアセトアルデヒドを活性種により分解することは、原出願時において周知の技術であるものと認められる。

加えて、……認定のとおり、甲2公報ないし甲5公報には、食品収納庫において活性種が食品から出るエチレンガスを分解することが記載されているほか、甲4公報には、OHラジカルがエチレンを炭酸ガス(CO₂)と水に分解することが記載されていることに照らすと、食品収納庫内のエチレンガスを除去することが求められており、そのために活性種を用いる技術が存在したことが認められる。

また、……認定したところに照らすと、甲1発明1並びに甲2公報及び甲3公報に記載された技術は、いずれも、活性種が水と結合している状態のものを利用して空気等を清浄する点で共通するものと認められる。

以上によれば、甲1発明1において、帯電微粒子水に含まれる活性種につき、アセトアルデヒドと反応させて消臭することに代えて、エチレンガスの除去に用いること、その際、帯電微粒子水を室内の空气中に浮遊させ、アセトアルデヒドを消臭することに代えて、帯電微粒子水を食品収納庫内の空气中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ、二酸化炭素と水に分解することは、原出願時の当業者において容易に想到することができたものと認められる。

よって、甲1発明1に甲2公報ないし甲5公報記載の技術並びに技術常識及び周知技術を適用して、本件特許発明1との相違点に係る構成とすることは、原出願時の当業者において、容易に想到することができたものと認められる。

2 被告の主張について

被告は、審決においては、本件特許発明及び引用発明は技術分野が共通でないと判断されたものと考えられるし、エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことは原出願時の技術常識であり、液体状態の水に溶けないエチレンガス

を除去する技術と、液体状態の水である帯電微粒子水を脱臭や除菌に用いる技術とは互いに相容れないものであるから、甲1発明1と甲2公報等に記載の技術とを組み合わせることには阻害要因が存在するとか、原告が提出する公報等(甲2ないし7, 20ないし25)のいずれにも、静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空气中に浮遊させることは記載されていないし、それを示唆する記載もないので、たとえ上記公報等の記載を考慮しても、甲1発明1を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえない旨主張する。

しかし、本件特許発明1, 甲1発明1及び前記……認定の各技術が共通の技術分野に属することは、……認定したとおりである。

また、エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことが原出願時の技術常識であったとしても、……認定のとおり、アセトアルデヒドもエチレンガスも植物の成長促進成分として野菜や果物から出る物質であるほか、食品収納庫内のエチレンガスを除去するという要請が存在し、活性種を用いてこれを分解する技術が存在していたことに照らすと、甲1発明1を、エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けはあるものというべきである。また、……認定のとおり、甲2公報及び甲3公報に記載された活性種は、「活性種と水が結合したもの」として一定の機能(分解, 消臭等)を有するものとされており、本件特許発明1及び甲1発明1の帯電微粒子と共通し、これによりエチレンガスを分解するものであると認められることに照らすと、エチレンガスが水に溶解しにくいことが、甲1発明1と甲2公報等に記載の技術とを組み合わせることを阻害する要因となるということとはできない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。
……

所感

判決が認定した「活性種を用いてこれを分解する技術」とは、読者もご承知かも知れないが、日常見られる家電製品では以前から流行している技術であり、特段追加の証拠がなくとも合議体は審決の前提として認識していたものと推察される。

したがって、本件の検討は、どのように「活性種」を「用いて」「気体」を分解できるかというその機序により影響されるものであって、原告が主張する液体状態の水への溶解度が格段に異なる点で物性が異なる甲2のエチレンガスと甲1のホルムアルデヒドとを直ちに同一視することはできないという阻害要因に関する主張にも一見理があるようにもみえる。

しかし、本件特許明細書において、本件各発明の「帯電微粒子水に含まれる活性種」の構成について説明している

記載をみると、同段落【0021】では、「活性種……が帯電微粒子水Mに内包されるように含まれて」と説明がされているにもかかわらず、同【0024】では、「活性種はエチレンガスも除去できる」とされており、その他に本件各発明の機序について詳細な説明がないことからすると、上記の水への溶解性に関する物性の違いがあり、活性種が帯電微粒子水Mに内包されているにもかかわらず、そこに溶解できない雰囲気中のエチレンガスに対して活性種が作用するという何らかの機序が存在するとは考えようがない。

そうすると、甲1記載の技術も、被分解ガスの水への溶解度と関わりなく、エチレンガスの分解が可能なものと考えることができる。

この点、被告の阻害要因に関する主張は、本件明細書の記載とどのように整合するのか疑問が残る。

とはいえ、そこで本件明細書を参酌するのではまさに本欄が指摘するような後知恵になってしまうので、他の容易想到性が存在するという論理過程があるかが次の問題となろう。

その点に関して、判決は、ホルムアルデヒドとエチレンガスとが空気清浄技術としていずれも排除されるべき人体あるいは物品に対して害を及ぼし得る気体である点で共通することに着目し、「甲1発明1並びに甲2公報及び甲3公報に記載された技術は、いずれも、活性種が水と結合している状態のものを利用して空気等を清浄する点で共通するものと認められる」と認定して、甲1と甲2を結び付け、容易想到性が存在するとの結論を導き出した。

判決の論理過程は参考となる。

事例④

審決概要

【本願補正発明】

【請求項1】

排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるとときに窒素酸化物を吸収し、 λ が1以下のときに窒素酸化物を脱離するNO_xトラップ材と、浄化触媒と、排気ガス中の酸素濃度を制御するO₂制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって、

排気ガスの λ が1を超えるととき、NO_xを上記NO_xトラップ材に吸収させ、排気ガスの λ が1以下のとき、上記NO_xトラップ材からNO_xを脱離させ、上記O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる、ことを特徴とする排気ガス浄化システム。

(下線部は補正箇所。)

【本願明細書(抜粋)】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてな

されたものであり、その目的とするところは、コンパクトな触媒を実現でき、NO_xの還元浄化性能とHCの酸化浄化性能を両立させ得る排気ガス浄化システムを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、従来は完全燃焼させようとしていたHCを不完全燃焼させ、HCの部分酸化反応を誘発してH₂を発生させ、NO_x還元に供することを骨子とし、好ましくは、HCトラップ材とNO_xトラップ材を用い、HC脱離とNO_x脱離を所定条件下で同期させる……。

……

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、HCを不完全燃焼させて部分酸化反応を誘発することを骨子とし、好ましくは、HCトラップ材とNO_xトラップ材を用い、HC脱離とNO_x脱離を所定条件下で同期させることとしたため、コンパクトな触媒を実現でき、NO_xの還元浄化性能とHCの酸化浄化性能を両立させ得る排気ガス浄化システムを提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

……

【0016】

上述の如く、本発明の排気ガス浄化システムは、内燃機関からの排気ガスを浄化するシステムである。この排気ガス浄化システムは、NO_xトラップ材と、浄化触媒と、排気ガス中の酸素濃度を制御するO₂制御手段を備えるもので、必要に応じて、炭化水素を吸脱離するHCトラップ材を備え、典型的には、これらのHCトラップ材やNO_xトラップ材、浄化触媒などを内燃機関の排気ガス流路に設置して成るものである。

【0017】

ここで、HCトラップ材としては、HCを吸収・脱離できれば特に限定されるものではないが、……ゼオライト……を好適に用いることができる。……NO_xトラップ材も、上述のような λ 値の変動に伴うNO_xの吸収・脱離を行うことができれば特に限定されるものではない……。

【0018】

更に、浄化触媒としては、……HCを選択的に部分酸化してH₂とCOを生成できるHC部分酸化触媒が好適であり、具体的には、白金(Pt)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、銅(Cu)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、マンガン(Mn)又は亜鉛(Zn)、及びこれらの任意の混合物を挙げることができる。……

【0027】

次に、O₂制御手段としては、排気ガス中の酸素濃度、具体的には浄化触媒の入口における排気ガス中の酸素濃度

を制御する機能を有すれば特に限定されるものではないが、EGR (排気ガス循環) バルブ装置と吸入空気可変バルブ (吸気スロットルバルブ) 装置との組み合わせを例示することができる。……更に、空気過剰率 λ が1以下の場合に燃料噴射間隔の制御を加えることで、 O_2 制御性を高めることができる。また、浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を計測しながら、浄化触媒入口に二次空気を導入する手段も適用でき、これらの手段はその幾つかを組み合わせることもできる。

……

【0037】

上述のように、本発明の排気ガス浄化システムにおいて、 NO_x の浄化、特にHCと NO_x の同時浄化は、対象する排気ガスの O_2 濃度が0.8~1.5vol%の範囲内で行う必要がある。

O_2 濃度が0.8vol%未満では、 H_2 及びCO生成量が不十分となり、HCの有効利用率向上効果が得られない。逆に O_2 濃度が1.5vol%を超えると、還元剤の酸化反応が優勢になり、有効な還元剤である H_2 及びCOが酸化反応により消費される。更にまた、浄化触媒が O_2 による被毒を受けて部分酸化反応活性が不十分となると共に、 NO_x を還元できなくなる。

……

【実施例】

……

【0040】

〈トラップ触媒の製造〉……Pt担持量が1%、Ba担持量がBaOとして8%、Ce担持量が CeO_2 として20%になる触媒粉末1を得た。

【0041】

……Rh担持量が2%、Zrの担持が3%の触媒粉末2を得た。

【0042】

……Pt担持量が3.5%、Ba担持量がBaOとして8%、Ce

担持量が CeO_2 として20%の触媒粉末3を得た。

【0043】

上記触媒粉末1を326g、触媒粉末2を186g、触媒粉末3を268g、アルミナを35g、アルミナゾルを90g、水900gを磁性ボールミルに投入し、……。

【0044】

…… NO_x トラップ触媒1を得た。

……

【0047】

コーデライト製ハニカム状モノリス担体 (1.2L, 400cpsi) に……ゼオライト層 (第1層) を形成した。続いて、ゼオライト層の上に……触媒層 (第2層) を形成した。さらに、この第2層の上に……触媒層 (第3層) を形成し、トラップ触媒2を得た。なお、第2層はHCトラップ材と NO_x トラップ触媒の共存層、第3層は NO_x トラップ触媒層である。

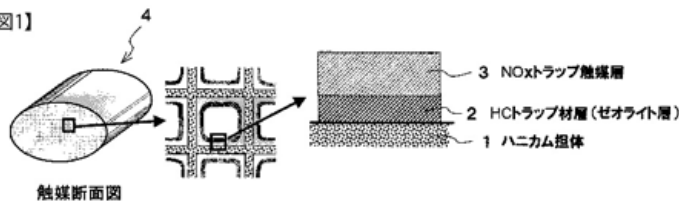
【0048】

〈排気ガス浄化システムの構築及び性能試験1〉

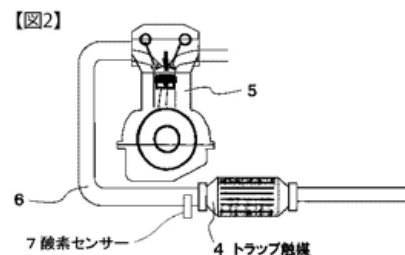
図2に示すように、日産自動車株式会社製直列4気筒2500cc直噴ディーゼルエンジン5の排気流路6に、上記 NO_x トラップ触媒1又はトラップ触媒2を装着し (実施例1又は2)、リーン ($A/F=30$) で40秒運転した後、リッチ ($A/F=11.7$) で4秒運転する操作を繰り返し、この区間での排気浄化率を求めた。

……図3及び図4に、それぞれ NO_x トラップ触媒1及びトラップ触媒2の触媒入口における酸素濃度に対する NO_x 浄化率及びHC浄化率を示す。酸素濃度が1%付近で NO_x もHCも効率よく浄化できることがわかる。特にトラップ触媒2ではHCの浄化率が高く、HCトラップ材と NO_x トラップ材の組み合わせが有効であることが分かる。尚、図中の「NMHC」とは、Non-Methane HydroCarbonの略号で、メタンを除いた炭化水素類を意味する。

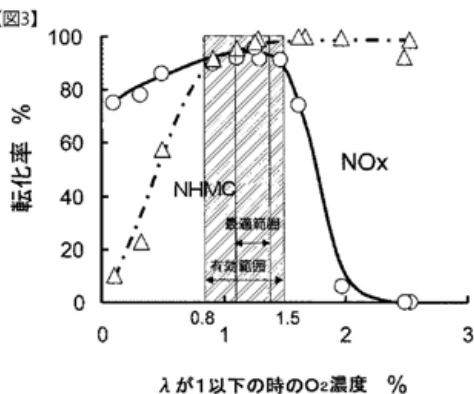
【図1】



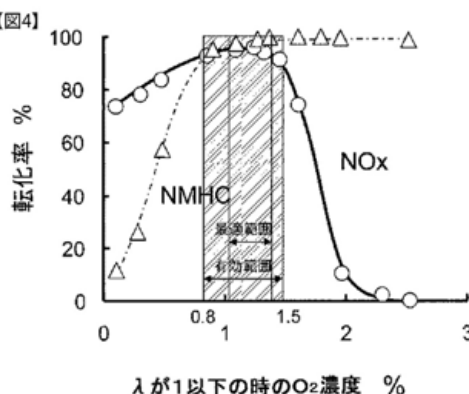
【図2】



【図3】



【図4】



【引用例1(特開2003-311152号公報, 甲1) 記載事項】

「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを吸収し、理論空燃比近傍または空気過剰率 $\lambda \leq 1$ でのリッチ燃焼運転時にはNO_xを放出するNO_x吸収材と、Pt, Rh等の貴金属と、排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段8と、を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン4の排気ガス浄化装置であって、

排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを上記NO_x吸収材に吸収させ、理論空燃比近傍または空気過剰率 $\lambda \leq 1$ でのリッチ燃焼運転時にはNO_x吸収材からNO_xを放出させ、排気制御手段8でNO_x吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度は2.0%以下に制御され、HCが部分酸化されて活性化されNO_xの還元反応が進み易くなり、結果的にHC及びNO_x浄化率が高まる、排気ガス浄化装置。」

【相当関係】

……

そして、後者の「排気制御手段8でNO_x吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度は2.0%以下に制御され、HCが部分酸化されて活性化されNO_xの還元反応が進み易くなる態様と、前者の「O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる」態様とは、「O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5%を含む濃度に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる」概念において共通する。

【一致点】

「排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し、 λ が1以下のときに窒素酸化物を脱離するNO_xトラップ材と、浄化触媒と、排気ガス中の酸素濃度を制御するO₂制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって、

排気ガスの λ が1を超えるとき、NO_xを上記NO_xトラップ材に吸収させ、排気ガスの λ が1以下のとき、上記NO_xトラップ材からNO_xを脱離させ、上記O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5%を含む濃度に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる、排気ガス浄化システム。」

【相違点】

O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5%を含む濃度に制御するのに関して、排気ガス中の酸素濃度が、補正発明では、「0.8～1.5vol%」であるのに対して、引用発明では、2%以下であり、vol%であるか否かは明記されていない点。

【判断】

ア 新規性について

引用発明の「酸素濃度」の単位としては、通常vol%と理解するのが相当である。

そうしてみると、本願補正発明と引用発明は、O₂制御手段により制御される浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度の範囲が明らかに重複しているのであって、上記相違点は、実質的なものではないことになる。

すなわち、本願補正発明は、引用発明と比しての進歩性を論ずる以前に新規性を備えているものではないと評価される。……

イ 進歩性について

(ア) 本願補正発明も引用発明も、HC及びNO_x浄化率を高めるものである点で、軌を一にする。

そして、引用発明の「2.0%以下」は、既に述べたように「2.0vol%以下」と解するのが相当であるから、本願補正発明の「0.8～1.5vol%」を全て含むものである。

(イ) ところで、NO_xの浄化率が排気ガスの酸素濃度(約0.4容量%～約1.5容量%の範囲)に応じて変動すること、及び、排気ガスの酸素濃度約0.9容量%付近においてNO_x浄化率が高くなることは、本願の優先権主張の日前に周知である……。

また、NO_x等の浄化率の値自体は、触媒の温度に大きく依存するものであるところ、本願補正発明の発明特定事項では、そのような温度に関する事項が含まれておらず、本願補正発明の効果が直ちに図3、4を用いて説明される例に対応するものとは言えない。

さらに、本願の図3、4で転化率(浄化率)が高い部分の値は、引用発明を開示する引用例1の図3等での浄化率が高い部分の値からみて優れたものとは言えない。

(ウ) そうしてみると、本願補正発明における酸素濃度の数値範囲の設定は、実験的に数値範囲を最適化又は好適化したものであって、それにより格別顕著な効果もたらされるものではない。

したがって、本願補正発明は、当業者が引用発明に基づいて通常の創作能力を發揮してなし得たものにすぎない。

(エ) なお、リッチ時に酸素量の下限を設けることも、周知例に記載されるように……当業者に良く知られていた技術的事項である。

【判示事項】

1 取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由2(補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について

(1) 引用発明の認定について

ア 審決は、引用例1に記載された引用発明として、「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを吸収し、……結果的にHC及びNO_x浄化率が高まる、排気ガス浄化

装置。」と認定している。この中で、審決は、HC及びNO_x浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として、「HCが部分酸化されて活性化」されることを認定している。

イ しかし、……甲1発明における、排気ガスの酸素濃度が低下したとき(リッチ燃焼運転時)に、「HCが部分酸化されて活性化され、NO_xの還元反応が進みやすくなり、結果的に、HC及びNO_x浄化率が高まる」という作用効果は、NO_x吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒に追加した「Ce-Zr-Pr複酸化物」によって奏したものであって、排気ガスの酸素濃度を甲1段落【0058】のように「2.0%以下、あるいは0.5%以下」となるように制御することによって奏したのではない。すなわち、「Ce-Zr-Pr複酸化物」は、前記作用効果を奏するための必須の構成要件であるというべきであり、排気ガスの酸素濃度を「2.0%以下、あるいは0.5%以下」となるように制御した点は、単に、実施例の一つとして、リーン燃焼運転時に「例えば4～5%から20%」、リッチ燃焼運転時に「2.0%以下、あるいは0.5%以下」との数値範囲に制御したにとどまり、前記作用効果を奏するために施した手段とは認められない。

したがって、引用発明において、「HCが部分酸化されて活性化」されるのは、NO_x吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒において、「Ce-Zr-Pr複酸化物」を含むように構成したことによるものであるから、引用例1に、「排気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度は2.0%以下に制御」(段落【0058】)することにより、HCの部分酸化をもたらすことを内容とする発明が、開示されていると認めることはできない。

そうすると、審決は、引用発明の認定において、……必須の構成である「Ce-Zr-Pr複酸化物」を排気ガス浄化用触媒に含ませることなく、欠落させた点において、その認定は誤りであるといわざるを得ない。

【判決の認定する引用発明】

「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを吸収し、理論空燃比近傍または空気過剰率 $\lambda \leq 1$ でのリッチ燃焼運転時にはNO_xを放出するNO_x吸収材と、貴金属と、排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段8と、を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン4の排気ガス浄化装置であって、更に、Ce-Zr-Pr複酸化物を含み、排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを上記NO_x吸収材に吸収させ、理論空燃比近傍または空気過剰率 $\lambda \leq 1$ でのリッチ燃焼運転時にはNO_x吸収材からNO_xを放出させ、排気制御手段8でNO_x吸収材と貴金属とCe-Zr-Pr複酸化物を含む排気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度が2.0%以下、又は0.5%以下に制御され、Ce-Zr-Pr複酸化物に吸蔵されていた酸素が活性酸素として放出され、貴金属上での活性酸素と排気ガス中のHCとの反応が進み易くなり、結果的にHC及びNO_x浄化率が高まる、排気ガス浄化装置。」

ウ これに対し、被告は、引用発明の認定は、補正発明の特許要件を評価するために必要な限度で行えばよいものであって、引用例1自体で特徴とされる事項(例えば、請求項1に係る発明の発明特定事項)を必ず認定しなければならないというのではなく、引用発明の認定において、必ず「Ce-Zr-Pr複酸化物」が含まれていることまでも認定しなければならないことにはならないと主張する。

確かに、特許法29条1項3号に規定されている「刊行物に記載された発明」は、特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性、進歩性を判断する際に、考慮すべき一つの先行技術として位置付けられるものであって、「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に、必ず当該特許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければならないものではない。一方で、「刊行物に記載された『発明』」である以上は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法2条1項)であるべきことは当然であって、刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には、引用発明として認定することはできない。

本件において、審決は、前記のとおり、引用発明として、「HCが部分酸化されて活性化されNO_xの還元反応が進みやすくなり、結果的にHC及びNO_x浄化率が高まる」との効果を認定しておきながら、その作用効果を奏するための必須の構成である「Ce-Zr-Pr複酸化物」を欠落して認定したものである。したがって、審決は、前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していないこととなり、審決の認定した引用発明を、引用例1に記載された先行発明であると認定することはできない。

よって、被告の主張は採用できない。

【一致点】

「排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるとときに窒素酸化物を吸収し、 λ が1以下のときに窒素酸化物を脱離するNO_xトラップ材と、浄化触媒と、排気ガス中の酸素濃度を制御するO₂制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって、排気ガスの λ が1を超えると、NO_xを上記NO_xトラップ材に吸収させ、排気ガスの λ が1以下のとき、上記NO_xトラップ材からNO_xを脱離させ、上記O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度が制御され、HCの部分酸化を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる、排気ガス浄化システム。」

【相違点1】

NO_xトラップ材と浄化触媒に、補正発明は、Ce-Zr-Pr複酸化物を含んでいないのに対し、引用発明は、Ce-Zr-Pr複酸化物を含む点。

【相違点2】

排気ガスの λ が1以下のとき、補正発明は、浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5vol%に制御するのに対して、引用発明は、浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を2.0%以下、又は0.5%以下に制御した点。

なお、被告は、補正発明は、「NO_xトラップ材」、「浄化触媒」以外の触媒材料、特に「HCトラップ材」や「酸素吸蔵材」を含むことを排除したのではなく、引用発明の「Ce-Zr-Pr複酸化物」を備えたものも含むものと解すべきであるから、引用発明において、排気ガス浄化用触媒に「Ce-Zr-Pr複酸化物」を含むものと認定したとしても、その点は、補正発明と引用発明との相違点にはならないから、取消事由とならない旨主張する。

しかし、本願明細書には、排気ガス浄化用の触媒として、「Ce-Zr-Pr複酸化物」を追加する点は記載されておらず、その示唆もなく、この点が周知技術であるとも認められない。したがって、補正発明が「Ce-Zr-Pr複酸化物」を備えたものを含むものと認めることはできない。

よって、被告の上記主張は採用できない。

3 取消事由4 (相違点に関する判断の誤り) について

(1) 新規性判断について

前記のとおり、NO_xトラップ材と浄化触媒において、補正発明は、Ce-Zr-Pr複酸化物を含んでいないのに対し、引用発明は、Ce-Zr-Pr複酸化物を含んでいる点において相違する(【相違点1】)。

前記1で述べたように、補正発明は、排気ガスの空気過剰率(λ)が1以下のとき、すなわち、リッチ燃焼運転時において、浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8~1.5vol%に制御することにより、HCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させるものである。

これに対し、引用発明は、前記2において述べたように、NO_xトラップ材と浄化触媒に「Ce-Zr-Pr複酸化物」を追加することにより、酸素吸蔵材におけるリッチ燃焼運転時の酸素供給能力を適度に低下させてHCを部分酸化させ、この部分酸化を利用してNO_xを還元させるものである。

引用発明には、排気ガス中の酸素濃度を制御することにより、HCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる点は記載されておらず、この点が周知技術であるとも認められない。一方、前記のとおり、本願明細書には、触媒に「Ce-Zr-Pr複酸化物」を追加するとの記載や示唆はなく、この点が周知技術であるとも認められない。したがって、補正発明が「Ce-Zr-Pr複酸化物」を備えたものを含むものと認めることはできない。

よって、補正発明は、上記相違点1”において、新規性を有すると認められ、これに反する審決の判断は誤りである。

(2) 進歩性判断について

ア 引用発明は、……従来の「Ce-Pr複酸化物」の場合、大量に酸素が放出され、リッチ雰囲気(還元性雰囲気)にならず、NO_xの浄化が効率よく進まないという課題を解決するため、「Ce-Pr複酸化物」に「Zr」を追加して「Ce-Zr-Pr複酸化物」として、過剰に酸素が放出されてしまうことを

避ける、すなわち、適度に酸素の放出を促すことにより、HCの部分酸化反応を行ったもの(段落【0020】、【0021】、【0026】、【0033】)であり、HCの部分酸化反応を可能とするのは、あくまで「Ce-Zr-Pr複酸化物」である。

したがって、引用発明において、「Ce-Zr-Pr複酸化物」は作用効果を導くための必須の構成要件であり、引用発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば、この発明から「Ce-Zr-Pr複酸化物」を取り除くと、発明の技術的課題を解決することにはならず、引用発明に接した当業者が、「Ce-Zr-Pr複酸化物」自体、あるいは、成分としての「Zr」を取り除くことを想起するとは考え難い。イ また、補正発明は、排気ガス中のO₂濃度を制御して、不完全燃焼を生じさせる、すなわち、HCの部分酸化により生じるH₂とCOにより、脱離NO_xを有効に還元し、浄化するとの技術思想に基づくものであるところ、空気過剰率(λ)が1以下のときに、排気ガス中のO₂濃度が0.8vol%未満では、H₂及びCO生成量が不十分となり、HCの有効利用率向上効果が得られず、逆に、O₂濃度が1.5vol%を超えると、還元剤の酸化反応が優勢になり、有効な還元剤であるH₂及びCOが酸化反応により消費されることになり、さらにまた、浄化触媒がO₂による被毒を受けて部分酸化反応活性が不十分となるとともに、NO_xを還元できなくなるため、排気ガスのO₂濃度を0.8~1.5vol%の範囲内で行うとの構成をとったものであり、この数値範囲には技術的意義があるものである。

一方、引用発明におけるHCの部分酸化は、「Ce-Pr複酸化物」に「Zr」を追加して「Ce-Zr-Pr複酸化物」としたことにより、スピルオーバー性を悪化させず、あるいは高温時のスピルオーバー性を高める一方、あえて、酸素吸蔵材の酸素吸蔵性能を適度に低下させることによって、過剰に酸素が放出されてしまうことを避けることで達成されるものである。したがって、補正発明と引用発明とは、部分酸化反応を生起させる技術思想が全く異なっており、引用発明において、相違点2”に示されるようなO₂濃度に係る数値範囲を適用しようとする動機付けがあるとはいえない。

加えて、引用発明の段落【0058】には、リーン燃焼運転時における酸素濃度が「2.0%以下」の場合だけでなく、「0.5%以下」との記載もあることにも照らすと、引用発明の記載に接した当業者において、リッチ燃焼運転時における排気ガスのO₂濃度の下限を0.8%と設ける動機付けがあるとはいえない。

ウ 被告の主張について

(ア) 被告は、引用発明において、「Ce-Zr-Pr複酸化物」以外の触媒材料には「NO_x吸収材」や「貴金属」が含まれており、排気ガス中には酸素濃度が低下してもある程度(2%以下)の酸素が存在しているのであるから、たとえ「Ce-Zr-Pr複酸化物」がなくても、この酸素が貴金属上で排気ガス中のHCと反応して、HCが部分酸化反応を誘発し、NO_xの還元

反応が進み、結果的に、HC及NO_x浄化率が高まることになりはしないことは、当業者であれば理解できる旨主張する。

しかし、前記に述べたとおり、引用発明の技術的意義からすれば、必須の構成である「Ce-Zr-Pr複酸化物」を取り除くことは想定されないものである。また、後に補正発明の構成に接した当業者が、排気ガス中の酸素濃度低下によるHCの部分酸化反応によるとの機序を推測をすることができるとしても、引用例1には、HCの部分酸化に適した浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度範囲についての開示がなく、この点を裏付ける周知例もないことからすると、補正発明の優先権主張日当時に、引用発明において、「Ce-Zr-Pr複酸化物」を取り除いた上で、排気ガス中の酸素濃度を制御することにより部分酸化反応を誘発することについて、当業者が容易に想到できたものと認めることはできない。

なお、被告の提出する乙1及び乙2は、NO_x吸収材を利用した排気ガス浄化装置において、酸素吸蔵材を用いない例があることを示すにすぎないものであって、引用発明から「Ce-Zr-Pr複酸化物」を取り除くことを動機付けたり、示唆を与えたりするものではなく、この存在を考慮に入れても、上記判断を左右するものではない。

(イ) 被告は、引用周知例(甲2)を提示して、リッチ時に酸素量の下限を設けることも、当業者によく知られていた技術的事項である旨主張する。

そこで検討するに、引用周知例には、「エンジンの排気通路に配設され、排気中の酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気中でNO_xを吸収する一方、酸素濃度の低下によって前記吸収したNO_xを放出するNO_x吸収材と、前記NO_x吸収材へのNO_xの吸収過剰状態を判定するNO_x吸収過剰状態判定手段と、前記NO_x吸収過剰状態判定手段によりNO_xの吸収過剰状態が判定されたとき、排気中の酸素濃度を低下させる酸素低減手段とを備え、前記NO_x吸収材の近傍又は排気上流側の少なくとも一方に、ゼオライトからなる吸着剤が配設されていることを特徴とするエンジンの排気浄化装置において、酸素低減手段は、排気中の酸素濃度を略0.5%～略1%の範囲に低下させるものであることを特徴とするエンジンの排気浄化装置。」(請求項9、11)が記載されている。そして、引用周知例では、「酸素濃度を略0.5%～略1%の範囲に低下させる」ためには、理論空燃比が略15～16(リーン状態)でよいと記載されており(段落【0026】)、酸素濃度を略0.5%～略1%の範囲に低下させるのは、そもそもリッチ燃焼運転時を念頭においたものではないことは明らかである(なお、被告は、引用周知例の請求項6及び7の記載から、リーンとリッチとを変動させることが開示されていると主張するが、これらの請求項は、引用周知例における「第1の解決手段」(段落【0010】)に係るものであって、上記のように「酸素濃度を略0.5%～略1%の範囲」とするのは、NO_x吸収材の近傍に、ゼオライトか

らなる吸着剤を設けて排気中の還元剤成分を吸着させ、その還元剤成分を大気中に逃がすことなくNO_xと反応させる「第2の解決手段」に係るものであるから、被告の上記主張は、周知例の適用を基礎付けるものではない。)

したがって、引用周知例の記載をもって、「リッチ時に酸素量の下限を設けることが当業者によく知られていた技術常識」であると認めることはできない。

加えて、引用周知例が「酸素濃度を略0.5%～略1%の範囲に低下させる」としたのは、請求項9～11に係る発明において、NO_x吸収材の近傍にゼオライトからなる吸着剤を配設して(請求項9)、これにより、排気中の酸素濃度がこの範囲にあっても、吸着剤により還元剤成分が吸着保持されるので、空燃比を理論空燃比になるように制御したときと同じように、NO_x吸収材を再生することができ、このことで燃費の悪化を抑えながらNO_x吸収材を十分に再生できる(段落【0027】)ためである。したがって、引用周知例における酸素濃度制御は、前記NO_x吸収材の近傍にゼオライトからなる吸着剤を配設することと一体不可分であると認められ、補正発明における酸素濃度制御とはその前提が異なっており、この点においても、本件で適用すべき周知例としては不適切であるといわざるを得ない。

(ウ) また、被告は、例示周知例(甲3、甲4)を提示して、NO_xの浄化率が排ガスの酸素濃度(約0.4容量%～約1.5容量%の範囲)に応じて変動すること、及び、排ガスの酸素濃度約0.9容量%付近においてNO_x浄化率が高くなることは、本願の優先権主張の日に周知である旨主張する。

しかし、例示周知例(甲3、甲4)は、いわゆる三元触媒に関するもので、排気ガスの空燃比を理論空燃比付近に制御することを必要とする技術を前提とするものであり、補正発明のようなNO_xトラップ材を有するものではないため、補正発明における酸素濃度制御の前提である「排気ガスについてリーンと理論空燃比又はリッチとを変動させる」ことを条件とするものでもなく、対象とする浄化触媒の前提が異なるものである。よって、例示周知例(甲3、甲4)を引用発明に適用することのできる周知例と認めることはできない。

エ 以上によれば、引用発明に周知例を適用することにより、相違点1”及び2”に係る構成を容易に発明できたものということとはできない。

(3) したがって、補正発明が新規性及び進歩性を欠くとして、特許出願の際独立して特許を受けることができないとして本件補正を却下した審決の判断は、誤りである。

所感

【本願補正発明の意義について】

補正発明は、「O₂制御手段」を備えているものの、その手段は特定されておらず、また、請求項2以下で特定されているNO_xの還元材の給源である「炭化水素を脱吸離する

HCトラップ材」を備えていないものも含む。そして、本件明細書【0027】によれば、「O₂制御手段」には、排気ガスを還流させるEGRも含まれるとされる。

そうすると、通常、排気ガス中には、水蒸気、二酸化炭素、未燃燃料(HC、CO、H₂等を含む。)その他の気体が含まれることに照らし、補正発明におけるNO_xの還元材の給源であるHCの量は様々であると推認できる。

一方、本件明細書に開示された実施例は、HCトラップ材(ゼオライト層)を用いるもの(実施例2)及びそうでないもの(実施例1)があるが、O₂制御手段としてはリーンリッチ運転をしたことが示されただけの実施例で、いずれの実施例も区別されることなく、酸素濃度が0.8～1.5vol%である時に効果が発揮されることが示されている。

そして、「O₂制御手段」が具体的に特定されず、かつ「炭化水素を脱吸離するHCトラップ材」のような追加の構成の有無・具体的構成にかかわらず、補正発明の全範囲においてそのような酸素濃度である時に有効であることまで把握できるような詳細な実験例などは記載されていない。したがって、本願補正発明において、「酸素濃度が0.8～1.5vol%」である点にどれほどの技術的意義があるのか疑問無しとはできない。

また、技術常識に照らせば、Znを含む触媒であるか否かにかかわらず、部分酸化によるNO_x浄化触媒であれば、酸素濃度の数値範囲の上下限については、その機序に照らし、多すぎれば完全酸化となって浄化機能が損なわれることが明らかであり、また酸化するための最小限の酸素は必要であるから、適当な値を上下限としなければならない。

このように考えると、本願補正発明の数値範囲の意義は乏しく、審決において、引用発明として、Znを含まない「Ce-Zr複酸化物」を認定することにとどめ、また、判断において効果の顕著性を評価しなかったことは、直ちに誤りであったとまではいえないだろう。

【引用発明の認定について】

判決は、引用発明の認定において、Znを含む「Ce-Zr複酸化物」に着目して認定したが、Znを含む「Ce-Zr複酸化物」に係る発明の背景にある上位概念乃至は従来技術を抽出すれば審決のとおり認定も考え得たところ、審決が前記【本願補正発明の意義について】で述べたように補正発明の技術的意義に疑問が残っているにもかかわらず不問に付し、進歩性の問題として捉えたことも考慮して、Znを含む「Ce-Zr複酸化物」の存在を結論を導き出す決め手としたのではないだろうか。

およそ酸素濃度が浄化度に影響を与えることが技術常識である(したがって、酸素濃度の制御の必要性が内在している)この種の触媒浄化システムにおいて0.8～1.5vol%の酸素濃度が特別な値ではないことを証明できなかったのは残念であり、判決の結論についてはやむを得なかったと思われる。

【今後参考となる点】

(1) 数値範囲の限定された発明の新規性・進歩性の判断において、審決が数値範囲に係る対比・判断について淡々と記載していること(あくまでも審決の記載ぶりという意味である。)が良くみられる。

一方の数値範囲が他方に包含される関係、双方の数値範囲が重なる(ずれた)関係、双方の数値範囲が重ならない関係や、一方の数値範囲に他方の特定の実施例の数値が含まれる関係など、その関係はさまざまであるが、そのような場合には、なぜそのような数値範囲が選択されたのか、あるいは引用発明の認定において複数の実施例の数値から特定の数値を拾い上げたことが合理的な認定であるのかなどについて、点検することが必要である。

そのような点検の結果を結果的に審決に記載する必要がなかったとしても、その点検過程を経ることによって、数値範囲等の背後に存在する思想としての技術の内容を確認することができ、誤りを減らせることができると思われる。(2) 審決で引用発明等の認定を行う場合には、それが周知技術や技術常識、あるいは取るに足らない技術であれ、引用する書証の記載の全てをみて、そこに記載された発明又は技術の全体像を把握した上で、それと矛盾することのない範囲で、容易想到性が存在すること(存在するとはいえないこと)を導き出す論理過程に必要な記載の摘記及び事実認定を行うべきである。いわゆる「いいとこ取り」とならないよう留意することが必要である。

事例⑤

審決概要

【本件発明】

【請求項1】

「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけて、粒径が前記メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールと、粒径が前記メッシュ篩下の細粒度菜種ミールとに分画することからなる、菜種ミールの製造方法。」

【請求項2】

「菜種粕を48～60メッシュの篩にかけて得られる、窒素含量6.53%以上7.27%以下の粒径48～60メッシュ篩下の細粒度菜種ミール。」

【請求項3】

「35～48メッシュ以下の画分を含まない苦みの改善された菜種ミール。」

【請求項4】

「菜種粕を35～48メッシュのいずれかの篩にかけて得られる、苦みの改善された粒径35～48メッシュ篩上の粗粒度菜種ミール。」

【請求項5】

「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけることからなる、菜種ミールの窒素含量の調整方法。」

【本件訂正発明】(下線部は訂正箇所。)

(略)

【請求項3】

「菜種を压榨機により搾油し、続いて压榨粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって、32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕の35～48メッシュ以下の画分を含まない、35～48メッシュ以下の画分を含む菜種ミールよりも苦みの改善された菜種ミール。」

(略)

【本件明細書(抜粋)】

【発明の効果】

【0016】

本発明は、搾油後の菜種粕を篩うという簡便かつ安価な操作で、細粒度菜種ミールと粗粒度菜種ミールという粒度の揃った二種類の菜種ミールを製造することができる。

【0017】

32～60メッシュ篩下の細粒度菜種ミールは、蛋白質含量が高い。……

【0018】

一方、32～60メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールは、栄養価を維持しながら、嗜好性、特に苦味が改善される。これは、苦味物質が除去されるとともに、残存する苦味物質が搾油時に造粒されてマスキングされたと考えられる。……

【実施例】

【0030】

……

〔実施例1〕

上から順に12メッシュ(目開き1.4mm、以下、メッシュをMということがある)、20M(目開き850 μ m)、32M(目開き500 μ m)、35M(目開き425 μ m)、48M(目開き300 μ m)および60M(目開き250 μ m)の篩を積み上げ、その最上部に菜種粕((株)J-オイルミルズ製)を500g載せ、手作業にて10分間篩分けした。

……

【0033】

【表1】

種別	重量 (%)	水分 (%)	N分 (%)	油分 (%)	蛋白分[CP] (%)	
菜種ミール通常品 (篩分け無し)	100.0	12.10	5.99	2.74	37.44	
粗粒度 菜種ミール	12M上	8.2	11.90	6.13	1.84	38.31
	20M上	20.0	11.93	5.78	2.56	36.13
	32M上	33.0	12.05	5.34	3.32	33.38
	35M上	10.4	11.88	5.90	2.85	36.88
細粒度 菜種ミール	48M上	12.0	11.61	6.76	2.34	42.25
	60M上	9.0	11.24	7.13	2.42	44.56
	60M下	7.4	10.84	7.27	2.79	45.44

(注：表1及び表6における黄色セル部分が、本件各発明の構成である「32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕」に該当する実施例である。)

【0034】

表1に示すとおり、12～35メッシュ篩上を合わせた粗粒度菜種ミールと、48メッシュ篩上～60メッシュ篩下を合わせた細粒度菜種ミールとの間には、窒素含量と蛋白質含量に有意差が見られた。特に、48メッシュ下の画分は、N分7%を超える高蛋白質菜種ミールとなった。この方法により、菜種粕の水分をほとんど変えることなく、N分5.34～7.27%、原料菜種粕N分の約0.8～1.2倍の間で任意に調節された菜種ミールを得ることが可能となった。

……

【0037】

【表2】

【0038】

粗粒度菜種ミールは、苦味物質であるタンニンの量が通常品よりも若干下がっており、繊維質は若干高めになり、NSIは若干低めの数値となった。反対に、細粒度菜種ミールでは対照的な数値となった。グルコシノレートについては、粗粒度菜種ミールで特に減っており、粗粒度菜種ミール、細粒度菜種ミールともに、飼料原料として問題になるレベルの量では無いことが確認された。

……

【0043】

〔実施例2〕

実施例1の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕を用いて、実施例1と同様の操作で菜種ミールを製造した。篩分けされた画分の重量割合、水分、窒素含量(N分)、油分および蛋白質含量(蛋白分)を測定した。その結果を、表5に示す。

種別	タンニン (%)	グルコシノレート (μ mol/g)	繊維質 (%)	NSI
菜種ミール通常品 (篩分け無し)	1.09	5.9	9.65	11.26
粗粒度菜種ミール	1.06	3.3	10.14	9.49
細粒度菜種ミール	1.31	4.1	6.19	12.36

……

【0045】

〔実施例3〕

実施例1および実施例2の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕を用いて、実施例1と同様の操作で菜種ミールを製造した。篩分けされた画分の重量割合、水分、窒素含量(N分)、油分および蛋白質含量(蛋白分)を測定した。その結果を表6に示す。

【0046】

【表6】

種別		重量 (%)	水分 (%)	N分 (%)	油分 (%)	蛋白分[CP] (%)
菜種ミール通常品 (篩分け無し)		100.0	12.58	5.41	2.74	33.8
粗粒度 菜種ミール	12M上	2.2	12.30	5.18	2.15	32.4
	20M上	9.4	12.55	4.91	2.91	30.7
	32M上	32.8	12.68	4.66	3.42	29.1
	35M上	15.6	12.53	5.37	2.62	33.6
細粒度 菜種ミール	48M上	18.2	12.29	6.03	2.12	37.7
	60M上	10.2	12.05	6.53	1.85	40.8
	60M下	11.6	11.48	6.73	2.11	42.0

【訂正の適否】

訂正事項1は、訂正前の請求項1に「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって、32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕をそのまま32～48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。

上記訂正事項は、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られた菜種粕」を「そのまま」篩にかけることを含むものであるところ、「そのまま」という記載は特許明細書には存在せず、特許明細書の実施例1～4で用いられた「菜種粕」も、「菜種粕（株）J-オイルミルズ製」（段落【0030】）、「実施例1の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕」（段落【0043】）、「実施例1および実施例2の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕」（段落【0045】）、「産地や製造工場の異なる原料菜種粕23検体」（段落【0047】）と記載されるのみであって、「そのまま」に該当する「菜種粕」であるか不明である。

……上述したように特許明細書を参酌しても「そのまま」の技術的意義が不明であるから、「そのまま」を含む訂正後の記載は、明瞭だった記載をむしろ不明瞭とするものである。

……

なお、請求人は、……弁駁書において以下のように主張している。

実施例で使用された「菜種粕」は、一般的に流通している2段階搾油菜種粕であると考えられるが、甲第8号証（食用油脂入門新訂版、平成16年10月29日発行）96頁の図8-1の採油フロー、甲第9号証（配合飼料講座下巻製造篇、昭和54年3月1日発行）285頁の図4-4-8の後処理ダイヤグラム、甲第10号証（J-オイルミルズCSR報告書2007）40-41頁「J-オイルミルズの製品ができるまで」のフロー図からも明らかなおり、2段階搾油後に「整粒工程」が行なわれている。「整粒工程」とは、一例を挙げれば、2段

階搾油菜種粕を篩（菜種粕では通常10メッシュ前後）（甲第11号証：「食用油製造の実際、68頁の下9～7行目、71頁の表2.20」）にかけて、篩上のは機械粉碎し、再度篩にかける作業を繰り返して粒径を整える（揃える）工程のことである。ゆえに、市販的菜種粕は被請求人の主張する「そのまま」には該当しないと考えられる。さらに、使用した菜種粕が2段階搾油菜種粕であるのであれば、本件明細書の表1、5、6に記載の油分含量より、搾油で得られた粗油をデガミングした際に副生されるガム質（油滓とも言う）を2段階搾油菜種粕に添加したものであると考えられるため、この点においても被請求人の主張する「そのまま」には該当しないと考えられる。なぜならば、後述するように、2段階搾油菜種粕の油分含量は通常1%前後であり、ガム質（油滓）を添加しなければ特許明細書の表1、5、6中の油分含量にはならないからである。甲第12号証（平成24年9月6日付け実験成績証明書）で使用した2段階搾油菜種粕（株式会社J-オイルミルズの神戸工場（深江）で生産され、市場に流通している「J-オイルミルズ菜種ミール」（2012年4月））は、甲第12号証の表2及び表3より、整粒工程を行なったものである蓋然性が高く、またその組成分析を行ったところ、油分中のリン脂質含量が25.1%であったので、当該市販品は、ガム質を添加する工程を経たものである蓋然性が極めて高いものであった。

これに対して、被請求人は、……答弁書において、「従来公知の2段階搾油工程による菜種粕は、甲第10号証のJ-オイルミルズ社環境報告書内のミール製造工程にあるように、2つの搾油工程以外に加熱、脱溶剤、乾燥、冷却、整粒等の工程が付随している。訂正発明で規定する2段階搾油菜種粕もまた、従来公知的菜種粕製品である。実際、実施例1～4に使用した菜種粕は、被請求人が製造工場から出荷する製品レベルである。」と主張しており、請求人の上記主張を否定するものではない。

してみると、特許明細書には、2段階搾油後に「整粒工程」や「ガム質を添加する工程」を経た菜種粕しか記載されていないことになり、2段階搾油後「そのまま」篩にかけることは記載されていないことになる。

（略）

【訂正発明3の容易想到性】

【甲1発明の内容】

「(0) 粉碎無しの工業用ミール、(1) シリンダー粉碎ミール(Socam, クリアランス:0.6mm)、(2) シリンダー粉碎ミール(Socam, クリアランス:0.2mm)、(3) 石臼粉碎ミール(Zellweger)、(4) 衝撃式粉碎ミール(Law, 3000rpm)又は(5) 衝撃式粉碎ミール(Law, 1500rpm) それぞれを、粒径63 μ m未満、63～80 μ m、80～100 μ m、100～120 μ m、120～160 μ m、160～200 μ m、200～250 μ m、250～315 μ m、315～400 μ m、400～500 μ m、500～630 μ m、

630 ~ 800 μ m, 800 ~ 1000 μ m, 1000 ~ 2000 μ m, 2000 μ m以上が分画できる網目の篩にかけ、粒径がより小さな網目の篩では通過しないがより大きな網目の篩では通過する粒径に対応する、上記各菜種ミール画分。]

【甲1発明との一致点】

篩分前の菜種ミールを篩にかけて得られる、篩分後の菜種ミール。

【甲1発明との相違点】

【相違点1】

篩分前の菜種ミールが、

訂正発明3では、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる」「32メッシュ篩下の含量が38.8~55.6%である」「菜種粕」を篩分けの原料として用いるのに対し、

甲1発明では、サンプル(0)、サンプル(1)、サンプル(2)、サンプル(3)、サンプル(4)又はサンプル(5)であり、これら篩分前の菜種ミールを粉碎する前の原料である粉碎無し工業用ミールの製造方法は明らかでない点。

【相違点2】

篩分前の菜種ミールを篩にかけて分画することが、

訂正発明3では、いずれか一つの篩の上下二分割し、篩上の粗粒度菜種ミールに分画するのに対し、

甲1発明では、粒径63 μ m未満、63~80 μ m, 80~100 μ m, 100~120 μ m, 120~160 μ m, 160~200 μ m, 200~250 μ m, 250~315 μ m, 315~400 μ m, 400~500 μ m, 500~630 μ m, 630~800 μ m, 800~1000 μ m, 1000~2000 μ m, 2000 μ m以上が分画できる網目の篩、すなわち、14種類の篩を使用し分画して15種類の菜種ミール画分に分級している点。

【相違点3】

用いる篩の種類及び取得する画分、並びに、分画された画分の味が、

訂正発明3では、篩の種類が、35~48メッシュのいずれかで、その篩上の画分である粗粒度菜種ミールを取得するものであり、画分の味が、篩分前の菜種ミールに比べて苦みが改善されたものであるのに対し、

甲1発明では、目開きが、63, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 2000 μ mである篩の全てであり、その篩上の画分である粗粒度菜種ミールを取得するものではなく、画分の味が、菜種ミールに比べて苦みが改善されたものかも明らかでない点。

【甲2発明の内容】

菜種に対し通常の圧抽法によって採油を行い、菜種粕(粗蛋白含量38.6%,粗繊維含量14.4%。いずれも無水物換算。以下同様)を得、奈良式衝撃式粉碎機にかけて、表皮部と実部とはせずし、次いで、48メッシュ(目開0.297m/m)のスクリーンにより両者を分離し、48メッシュ上の繊維分に富む油粕、48メッシュ下の蛋白分に富む油粕をそれ

ぞれ得る方法によって得られる、48メッシュ上の繊維分に富む油粕。

【甲2発明との一致点】

篩分前の油粕を篩にかけて得られる、篩上の粗粒度菜種ミール。

【甲2発明との相違点】

【相違点1】

篩分前の油粕が、

訂正発明3では、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる」「32メッシュ篩下の含量が38.8~55.6%である」「菜種粕」を篩分けの原料として用いるのに対し、

甲2発明では、菜種に対し通常の圧抽法によって採油を行い得られたものを奈良式衝撃式粉碎機にかけて表皮部と実部とはせずしたものであり、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる」「32メッシュ篩下の含量が38.8~55.6%である」「菜種粕」に該当するか明らかでない点。

【相違点2】

篩の種類が、

訂正発明3では、35~48メッシュのいずれか一つであるのに対し、

甲2発明では、目開きが297 μ mの篩である点。

【相違点3】

篩上の粗粒度菜種ミールが、

訂正発明3では、篩分前の菜種粕に比べて苦みの改善されたものであるのに対し、

甲2発明では、篩分前の油粕に比べて苦みの改善されたものか明らかでない点。

【判断】

【甲1発明からの容易想到性】

(ア) 相違点について

【相違点1】

篩分前の菜種ミールの製造方法として、2段階の搾油工程、すなわち、菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得る方法は、本願出願前から良く行われていた方法である……。

そうすると、甲1発明において、篩分前の菜種ミールとして、本願出願前から良く行われていた方法である2段階の搾油工程による方法により製造された「32メッシュ篩下の含量が38.8~55.6%である」ものを用いることは、当業者が適宜なし得たことである。

なお、被請求人は、……先の審決では本件発明の2段階の搾油工程を経て製造された菜種粕と引用例に記載されたものとの粒度分布が相違することを看過している旨主張しているが、上記「(1)エ(ア)」のなお書き(「なお、被請求人は、……主張しているが、特許発明1の発明特定事項と

しては「菜種粕」と記載されるのみであるから被請求人の主張には理由がない。)に述べたとおり理由がない。

【相違点2】

甲第1号証に記載の各菜種ミールの篩分けは、甲第1号証の記載「異なる最終用途のために種々の画分を提供する」[例えば、最小の画分(最高の蛋白質含有量及び最低のセルロース含有量)は、粉末製品又は押出製品として直接用いられ……最も粗い画分は、セルロースの高い含有量のため反芻動物飼料に適する]より、菜種ミールを篩分けして得られる各画分をその組成に適する用途に使用する意図で行っているものである。

この篩分けによる「菜種ミール画分の化学組成」[蛋白質及び繊維含量(%)]が示されている図2には、(0)粉碎無しの工業用ミール、(3)石臼粉碎ミール(Zellweger)及び(4)衝撃式粉碎ミール(Law,3000rpm)の各画分の化学組成(蛋白質及び繊維含量(%))がグラフとして示され、この図2の解説として、「結果として得られる組成は、用いる粉碎機に拘わらず、主に粒径に依存する」こと、「その格付け(グレイディング)が250~630 μ mで最適であり」、この領域の画分は「蛋白質及び粗繊維が部分的に分離された重要な中間的画分」であること、「小さなサイズの粒子(200 μ m未満)は「最高の蛋白質含有量及び最低の粗繊維含有量を有する選択画分」であること、「0.8mmを超えると、粉碎処理は効果がな」いことと記載され、さらに、甲第1号証には、「篩分けは、最高の蛋白質含有量及び最低の粗繊維含有量を有する選択画分を生み出す。しかしながら、これは、小さなサイズの粒子(200 μ m未満)だけのスクリーニングからしか得られず、結果として収率も少ない。蛋白質及び粗繊維が部分的に分離された重要な中間的画分がある。これらのプロセスを使用すると、結果として、単胃動物又は反芻動物の飼料として当初のミールより価値の高いいくつかの画分が得られる」と記載され、粒径200 μ m未満の画分、中間的画分をそれぞれまとめることが示唆されているといえる。

さらに、図1をみると、確かに、200 μ m未満は粒度分布がいずれも10%未満であり、200 μ m未満を集めても収率が少ないことが分かり、この収率の少ない画分と蛋白質や粗繊維の格付けができる比較的収率の多い中間的画分を合わせて利用できることを、当業者であれば自然に考えるといえる。

そして、一般に、篩を使い篩上と篩下に粉状物を分けることは、常套手段であるところ、菜種の油粕についても、油粕は栄養価があるため、油粕を篩にかけ篩の上下で繊維分が高い油粕と蛋白分が高い油粕とに分画し、菜種ミールを動物の飼料等の目的に応じて有効利用しようということは、本願出願前から行われていたことである(例えば、甲第2号証……を参照)。

そうすると、甲第1号証記載の菜種ミールの篩分けは、

篩分けにより得られる各画分をその組成に適する用途に使用する意図で行われているものであり、且つ、分級した画分の200 μ m未満、蛋白質及び粗繊維が部分的に分離された重要な中間的画分、0.8mmを超える画分をまとめようとする示唆があることから、甲1発明において、菜種ミールを目的に応じて有効利用しようとして、上記篩の上下で分ける常套手段を適用し、菜種ミールを篩にかけ篩の上下で繊維分が高い画分と蛋白分が高い画分とに分画することは、当業者が容易になし得たことである。

【相違点3】

(i) 篩の種類及び取得する画分について

……甲第1号証記載の各菜種ミールの篩分けは、篩分けにより得られる各画分をその組成に適する用途に使用する意図で行われているもので、グレイディングができる粒径250~630 μ mの範囲は、蛋白質含量の微妙な調整をすることができる範囲であるが、加えて、甲第1号証の「格付け(グレイディング)が250~630 μ mで最適……粗繊維含有量が13%から25%に増加する」より、この粒径範囲は、粗繊維含有量についてもグレイディングができることが示されている。

しかも、甲第1号証の「油性ミールの篩分けは、異なる最終用途のために種々の画分を提供する……最も粗い画分は、セルロースの高い含有量のため反芻動物飼料に適する」より、反芻動物飼料として粗繊維含有量の高い画分を得ることも求められていたことが分かる。

そうすると、甲1発明において、粗繊維含量が高い画分を得る目的で、高粗繊維・低蛋白質含量の画分である、粒径が小さくない菜種ミール画分を得ようとして、篩分けに用いる篩の目開きを、グレイディングできる250~630 μ mの中から、周知のTyler篩で目開きが小さくない領域に着目し、その領域の具体的な一つとして、300 μ mである48メッシュ~425 μ mである35メッシュの篩を選択すること、及び、取得する画分として、粒径が大きい画分である篩上画分の粗粒度菜種ミールを選択することは、当業者が容易になし得たことである。

(ii) 分画された画分の味について

特許発明3は「粗粒度菜種ミール」に係る発明であって、「苦みが改善された」点は当該「粗粒度菜種ミール」の属性を表現したに過ぎない。すなわち、……当該「粗粒度菜種ミール」は甲第1号証において反芻動物飼料として分画すべきことが既に動機付けされており、その動機付けに基づいて得られた「粗粒度菜種ミール」が結果として「苦みが改善された」ものであったに過ぎない。

なお、特許発明3が「苦みが改善された」点を専ら利用する用途発明であったと仮定して以下に検討する。菜種ミールにはタンニン等の苦み成分が含まれており、それを除去して飼料の価値を高めようとするのは、本願出願前、周知の課題である……。ここで、甲第1号証には、「現在は、

人間の食料用として潜在的価値を向上させるため、他の油性ミールへの応用のための精密なスクリーニング条件を究明する研究が行われている」と記載されているように、甲1発明は、人間の食料としての使用も研究対象となっているものと理解できる。人間の食料として使用する際には、味が重要であることは言うまでもないことであり、味が悪くは、食料として使用できない。味の中でも、前記したように菜種ミールはタンニン等の苦味成分が含まれていることが周知の課題となっているのであるから、食料としての使用を研究する際、当然苦味については、確かめる必要があるものあって、「苦みが改善された」点は確かめれば直ちに気づく程度のことにすぎない。そうすると、甲1発明Bにおいて、上記……で述べたことを当業者が行い、上記周知の課題に基づいて苦味を確認することにより、篩上画分の粗粒度菜種ミールについて、篩分前の菜種ミールと比べて苦みが改善された点を利用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

(イ) 効果について

上記「(ア)」で述べたことから、特許発明3の効果は、甲第1号証の記載事項より予測される範囲内のものであり、格別顕著なものではない。

なお、被請求人の主張については、上記「(1) オ(イ)」のなお書き（「なお、被請求人は、平成24年10月12日付け答弁書において、甲第1号証の図1に記載された(3)石臼粉碎ミール(Zellweger)及び(4)衝撃式粉碎ミール(Law,3000rpm)の粒径サイズ分布、並びに図2に記載された(3)石臼粉碎ミール(Zellweger)及び(4)衝撃式粉碎ミール(Law,3000rpm)の蛋白質含量から篩分けによる窒素含量倍率を計算して、甲第1号証に記載された「粉碎ミール」を用いた場合に比べて本件発明が優れている旨主張している。

しかしながら、平成24年12月3日付け弁駁書において請求人も主張しているように、「結果として得られる組成は、用いる粉碎機に拘わらず、主に粒径に依存することが示された。図2は、その格付け(グレイディング)が250～630 μm で最適であり、蛋白質含有量が45%から36%に減少し、かつ粗繊維含有量が13%から25%に増加することを示している。」という記載に基づいて、甲第1号証の図1に記載された(2)シリンダー粉碎ミール(Socam,クリアランス:0.2mm)及び(5)衝撃式粉碎ミール(Law,1500rpm)の粒径サイズ分布、並びに図2に記載された(3)石臼粉碎ミール(Zellweger)及び(4)衝撃式粉碎ミール(Law,3000rpm)の蛋白質含量から篩分けによる窒素含量倍率を推計すると、甲第1号証に記載された「粉碎ミール」を用いた場合も本件発明の窒素含量倍率と遜色ないものになる。

したがって、被請求人の主張には理由がない。)で述べたとおりである。

【甲2発明からの容易想到性】

(ア) 相違点について

【相違点1】

篩分前の菜種ミールの製造方法として、2段階の搾油工程、すなわち、菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得る方法は、本願出願前から良く行われていた方法である……。

そうすると、甲2発明において、篩分前の油粕として、本願出願前から良く行われていた方法である2段階の搾油工程による方法により製造された「32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である」ものを用いることは、当業者が適宜なし得たことである。

なお、被請求人は、平成24年10月12日付け答弁書及び平成25年2月22日付け答弁書において、先の審決では本件発明の2段階の搾油工程を経て製造された菜種粕と引用例に記載されたものとの粒度分布が相違することを看過している旨主張しているが、上記「(1) エ(ア)」のなお書き（「なお、被請求人は、……主張しているが、特許発明1の発明特定事項としては「菜種粕」と記載されるのみであるから被請求人の主張には理由がない。」）に述べたとおり理由がない。

【相違点2】

特許発明3の「35～48メッシュのいずれか」のうち、48メッシュは目開き300 μm である。

甲第2号証に記載の発明の課題を検討すると、甲第2号証の記載「本発明の目的は、含油種子から蛋白分に富む油粕と繊維分に富む油粕とを効率的に製造し以つて、動物の飼料等としてそれぞれ有効な用途を持った油粕を提供すること」より、そもそも、油粕は栄養価があるため、油粕を篩分けにより繊維分が高い油粕と蛋白分が高い油粕とに分画し、油粕を動物の飼料等の目的に応じて有効利用しようという課題があるものである。

一般に、篩の主要な標準規格として、日本JIS規格、イギリス標準規格等があり、日本JIS規格では目開き297 μm 、TylerNO48では目開き297 μm の篩がそれぞれあることは、……本願出願当時周知事項であった。

また、一般に、粉体測定に用いる標準篩の目開きにはバラツキがあり、標準篩の目開きの許容範囲はJISで定められ、目開き125～500 μm では許容差平均 $\pm 6\%$ 程度であることも、本願出願当時周知事項であった……。

そうすると、甲2発明において、油粕を篩分けして蛋白分が高い油粕と繊維分が高い油粕とを製造し油粕を目的に応じて有効利用しようという課題の下、その製造に用いる篩として、甲2発明に記載の目開き297 μm の篩に代えて、上記周知事項を踏まえ、主要な標準規格で同じ目開きである日本JIS規格の目開き297 μm の許容差が平均 $\pm 6\%$ であることから、その許容範囲内すなわち $297 \pm 297 * 0.06 = 279.18 \sim 314.82 \mu\text{m}$ の範囲内であれば用いる篩として

許容範囲内と考え、該範囲内にある他の標準規格篩で本願出願当時周知であった目開き300 μ mの篩を用いることは、当業者が適宜なし得たことである。

【相違点3】

上記……とおり、特許発明3は「粗粒度菜種ミール」に係る発明であって、「苦みが改善された」点は当該「粗粒度菜種ミール」の属性を表現したに過ぎず、当該「粗粒度菜種ミール」は甲第2号証において動物飼料として分画すべきことが既に動機付けされており、その動機付けに基づいて得られた「粗粒度菜種ミール」が結果として「苦みが改善された」ものであったに過ぎない。

(イ) 効果について

上記「(ア)」で述べたことから、訂正発明3の効果は、甲第2号証の記載事項より予測される範囲内のものであり、格別顕著なものではない。

判示事項

1 取消事由1（訂正の適否に関する判断の誤り）について

(1) 訂正事項1について

ア 訂正事項1は、訂正前の請求項1に「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって、32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕をそのまま32～48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。

訂正事項1は、①訂正前の請求項1において、「菜種粕を……篩にかけて」として、篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」という2段階搾油工程を経て得られる菜種粕（2段階搾油菜種粕）であって、その粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である」ものに限定し、②その菜種粕を「そのまま……篩にかけて」と限定し、これにより、篩分けの対象が、①によって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したのではなく、①によって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し、明瞭にするとともに、③訂正前の請求項1において、用いる篩について「32～60メッシュのいずれか」と特定していたところを、「32～48メッシュのいずれか」に限定するものである。

したがって、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。また、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

イ 被告の主張について

被告は、上記アの②「そのまま……篩にかけて」の部分について、審決の判断と同様に、「そのまま」という記載は本件明細書には存在せず、本件明細書の実施例1ないし

4で用いられた「菜種粕」も、「そのまま」に該当する「菜種粕」であるか不明であり、本件明細書や技術常識を参照しても、「そのまま」の技術的意義は不明であるとして、「そのまま」を含む訂正後の記載は、明瞭であった記載をことさらに不明瞭とするものであり、特許請求の範囲の減縮にも、明瞭でない記載の釈明にも該当しないと主張する。

(略)

本件明細書の上記記載内容に照らせば、2段階搾油菜種粕は、搾油工程で一部が造粒されることにより、特徴のある粒度分布を持つようになること、そのため、2段階搾油菜種粕にさらに機械粉碎など何らかの処理を施すことなく、2段階搾油菜種粕をそのまま篩にかけることにより、画分に応じて特徴のある菜種ミールを得ることができ、篩上と篩下とで性状が異なる菜種ミールが得られることが記載されているものと認められる。

そうすると、「そのまま……篩にかけて」とは、訂正事項1所定の粒度分布を持つ2段階搾油菜種粕に、さらに機械粉碎など何らかの処理を施すことなく、上記所定の粒度分布を持つ2段階搾油菜種粕そのものを篩にかけることを意味するものであることは明らかであり、「そのまま」の技術的意義が不明であるとの被告の主張は理由がない。

2 取消事由2（甲1文献を主引例とする訂正発明3の容易想到性判断の誤り）について

(1) 訂正発明3の要旨認定について

(略)

訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕、すなわち「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって、32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕」の意義について、2段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまる菜種粕が含まれることは、当事者間に争いが無い。問題は、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施したものが、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕に含まれるか否かであり、原告は含まれないと主張し、被告は含まれると主張する。

(略)

ア 2段階搾油菜種粕の一般的な製造工程と整粒の意義について

(ア) 2段階搾油菜種粕の一般的な製造工程

証拠（甲8、10、13）によれば、2段階搾油菜種粕は、菜種粕として一般的なものであり、2段階搾油菜種粕を得るには、通常、訂正発明3において明示的に特定される、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」という、2段階搾油工程そのもののほかに、同工程の前後において各種の処理、例えば、有機溶剤を用いた抽出の後、脱溶剤、乾燥、冷却が行われ、さらに整粒が行われることが認められる。

(イ) 整粒について

整粒とは、篩により分級された菜種粕を適当な粒度に粉碎し、再び篩により分級することを繰り返すものをいう(甲9)と、ところ、「食用油製造の実際」と題する文献(甲11, 36)には、菜種粕の粒度について、日本では12目全通と指定されていることが記載され、また、同文献の表2.20には、各社の製品には、粒度が8~10メッシュよりも大きな粒子が一定量存在することが示されている。これらの記載に照らせば、整粒とは、菜種粕を篩により分級し、篩上となる粒度が概ね8~10メッシュよりも大きな粒子を適当な粒度に粉碎し、これを再び篩により分級することを繰り返すことをいうものと認められる。

そうすると、整粒においては、菜種粕に含まれる粒子のうち、粒度が小さな粒子は、そのまま篩を通過し、機械粉碎されることなく篩下となるが、粒度が大きな粒子は、上記のとおり、適当な粒度に機械粉碎された後、篩を通過して篩下となるから、結局、最終的に得られる菜種粕は、機械粉碎されていない粒子と機械粉碎された粒子との混合物となるものと解される。

(略)

(ウ) 訂正発明3の篩分けの対象である「菜種粕」の意義について

前記アのとおり、2段階搾油工程の後整粒工程を経て最終的に得られる菜種粕は、機械粉碎された粒子と機械粉碎されていない粒子との混合物となるから、搾油工程で造粒された粒子の一部は、機械粉碎によって破壊されるが、その余の造粒された粒子は、機械粉碎によって破壊されることがない。そのため、2段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまる菜種粕であって、訂正事項1所定の粒度分布を有する菜種粕を篩にかけて得られる菜種ミールは、タンニンのような苦味物質の含有量がやや低くなることに加えて、苦味物質に対してマスクング効果を発揮する造粒粒子が含まれることにより、苦味物質が含まれていても、その含有量から予想されるほど苦味はなくなり、苦味が改善されたものになると認められる(訂正明細書【0018】、【0021】、【0027】)。

これに対し、訂正明細書においては、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施したものの記載はない。また、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施して得られる菜種粕においては、搾油工程で造粒された粒子はすべて破壊されてしまっている。そのため、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施した菜種粕であって、訂正事項1所定の粒度分布を有する菜種粕を篩にかけて得られる菜種ミールは、訂正発明3の菜種ミールのように、苦味が改善されたものになるとは認められない。

したがって、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施した菜種粕は、2段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまる菜種粕とは、物として異なるものであり、訂正

発明3の篩分けの対象である「菜種粕」には含まれないというべきである。

(略)

(2) 相違点1について

……前記(1)のとおり、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕には、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施したものは含まれないのに対し、甲1発明の篩分けの対象であるミールについては、サンプル(0)は、機械粉碎を施したものではないが、審決が認定しているとおり、その製造方法は不明であり、また、その他の5種の粉碎ミールは、サンプル(0)に機械粉碎を施したものである。そのため、甲1発明の篩分けの対象であるミールに代えて、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるといえるか否かが問題となる。

そこで、以下、甲1文献の記載を確認した上で、甲1発明の篩分けの対象であるミールに代えて、訂正発明3の篩分けの対象である「菜種粕」を用いる動機付けがあるか否かについて検討する。

(略)

イ 動機付けの有無について

(ア) 甲1文献の上記記載によれば、サンプル(0)は、動物飼料用に供給されているものと同じ工業製品であるとされているが、具体的にどのような製造方法により得られたものであるのかについては、甲1文献には記載がなく、不明であるところ、甲1文献の図1に示される粒度分布によれば、サンプル(0)のピークは、3000~4000 μm (3~4mm)付近に存在し、最大粒径は8000 μm (8mm)を大きく超えるものであることからすると、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕とは、物として異なるものであることが認められる。

したがって、サンプル(0)に代えて、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

(イ) また、サンプル(1)ないしサンプル(5)は、サンプル(0)全体を機械粉碎して得られたものであるから、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕とは、物として異なるものである。

すなわち、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕には、2段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまるものは含まれるが、2段階搾油工程の後、菜種粕全体に機械粉碎を施したものは含まれない。そのため、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕は、整粒工程を経たものであっても、機械粉碎された粒子と機械粉碎されていない粒子との混合物となり、造粒粒子(苦味物質が搾油時に種皮と混ざって粒状となり、造粒されてマスクングされたもの)を含むものである。これに対し、甲1発明の篩分けの対象である上記5種の粉碎ミールは、サンプル(0)全体を機械粉碎して得られるものであるから、全量が機械粉碎された粒子であり、造粒粒子を含まないものである。

そして、甲1文献は、「スクリーニングの前に種々の異

なる型の粉碎機を用いた研究」に関するものであり、上記の5種の粉碎ミールは、このような研究のために準備されたサンプルであるから、その全体を機械粉碎せずに、粒度が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉碎する整粒を行った上で篩にかけることは予定されていない。

したがって、上記の5種の粉碎ミールに代えて、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

(ウ) よって、甲1発明の篩分けの対象であるミールに代えて、訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けはない。

(略)

3 取消事由3(甲2公報を主引例とする訂正発明3の容易想到性判断の誤り)について

(1) 相違点1について

イ 動機付けの有無について

甲2公報の上記記載によれば、甲2発明は、実施例1において、油滓を添加せず他は同様にして処理を行った対照(比較例)に関するものであり、菜種に対し通常の圧抽法によって採油を行い、菜種粕(粗蛋白含量38.6%、粗繊維含量14.4%。いずれも無水物換算)を得、奈良式衝撃式粉碎機にかけて、表皮部と実部とをはずし、次いで、48メッシュ(目開0.297m/m)のスクリーンにより両者を分離し、48メッシュ上の繊維分に富む油粕、48メッシュ下の蛋白分に富む油粕をそれぞれ得る方法によって得られる、48メッシュ上の繊維分に富む油粕であることが認められる。

甲2発明においてスクリーン(篩)にかける対象である菜種粕は、菜種粕全体を奈良式衝撃式粉碎機にかけて、表皮部と実部とをはずしたものであるのに対して、訂正発明3において篩分けの対象である菜種粕は、その全体が機械粉碎されたものではなく、粒度が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉碎する整粒を行った上で篩にかけるものであるから、両者は物として異なるものである。そして、甲2発明は、上記のとおり、菜種粕全体を奈良式衝撃式粉碎機にかけて、表皮部と実部とをはずしたものをスクリーン(篩)にかけることを前提とするものであるから、このような菜種粕に代えて、上記のような訂正発明3の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

所感

1 訂正の適否について

審決は、訂正の適否に関し、「菜種を圧搾機により搾油し、続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕」をそのまま用いることと、かかる「菜種粕であって、32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%である前記菜種粕」をそのまま用いることとを混同しているように思える。本件特許明細書には、審決のいうとおり、「そ

のまま」であることについての明示的な記載はないが、表1及び表6の実施例のデータの表の最上段に「菜種ミール通常品(篩分け無し)」として含量100%であることが記載され、加えて同段落【0034】の記載によればそれは一般に入手可能な菜種粕((株)J-オイルミルズ製他。)とされているのに対して、各表の黄色セル部分である32メッシュ篩下の含量が合計で本件訂正発明の構成である「32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6%」の上下限と合致することに気がさえすれば、一般に入手可能な菜種粕がどのような副工程を経たものであるかにかかわらず、そのような菜種粕を「そのまま」篩分けしていることが自然に把握できよう。

明細書の実施例のデータは、評価の視点が正しい限り、貴重な発明の裏付けデータである。一見不明りような構成要件が含まれる場合には、実施例及びデータをよく精査することが有益であろう。

2 容易想到性の判断について

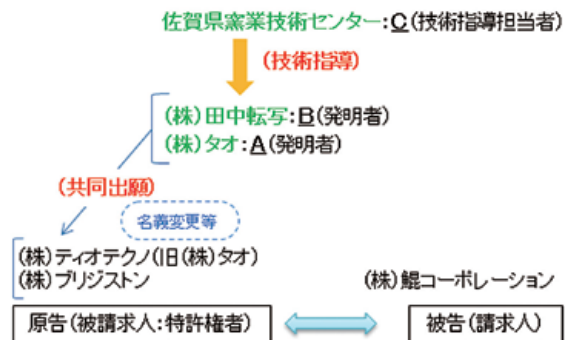
判決では、甲1発明及び甲2発明は、本件訂正発明との関係で、篩分けの対象である菜種粕が物として異なるので、本件訂正発明に到達する動機付けがないとの判断が示された。

本稿において他でも申し上げていることであるが、審決で引用発明等の認定を行う場合には、それが周知技術や技術常識、あるいは取るに足らない技術であれ、引用する書証の記載の全てをみて、そこに記載された発明又は技術の全体像を把握した上で、それと矛盾することのない範囲で、容易想到性が存在すること(存在するとはいえないこと)を導き出す論理過程に必要な記載の摘記及び認定を行うべきである。いわゆる「いいとこ取り」とならないよう留意することが必要である。

事例⑥

審決概要

最初に、本件審判事件に関係する当事者等の相互の関係の概要を、紹介する(審決等の事実認定に基づく。なお、特許権者は途中で名義が変更された。)



1. 請求人の求めた審判

請求人株式会社鯉コーポレーションは、以下の理由により、本件特許の請求項2乃至12に係る特許を無効とし、審判費用を被請求人の負担とすることを求め、証拠として甲第1乃至7号証を提出し、さらに、平成25年1月17日付け上申書とともに甲第8号証及び甲第9号証を提出した。

その後、同年5月20日付け口頭審理陳述要領書とともに甲第10乃至17号証を提出した。

(1) 無効理由1～(4) 無効理由4

(略)

(5) 無効理由5 (共同出願要件違反)

仮にB及びAが発明に関与しており、本件特許発明が真の発明者であるCを中心とした研究者と同人らの共同発明であったとしても、佐賀県知事は本件特許発明について特許を受ける権利の共有持分を有する。このような事情にかかわらず本件特許出願は佐賀県知事が共同出願人としたなされたものでない。

したがって、本件特許出願は特許法38条に違反し、本件特許は同法第123条1項2号の規定により、無効とすべきものである。

……

2. 本件特許に係る出願人についての判断

(1) ア. 本件特許の出願日は、平成8年3月29日で技術指導期間中である。

イ. 証人Cは、平成8年の2月頃には、ペルオキソチタン酸に関する研究をしていた。

ウ. 技術指導当初のBの光触媒に関する技術知識は初歩的なものであった。

エ. 本件特許に関しては、本件特許に係る特許出願を基礎として国際特許出願(PCT出願)が行われている(乙11号証)。このPCT出願では、特許協力条約19条の補正(19条補正)により、「アモルファス型過酸化チタンゾル」(請求項20)及び「アモルファス型過酸化チタンゾルを100℃以上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル」(請求項21)に係る発明が追加されると共に(乙11号証の19条補正参照)、出願人及び発明者として証人Cも追加されている(乙12号証)。このPCT出願の米国移行出願(乙13号証)には、発明者(inventor)としてB、Aと共に証人Cの署名がある。

以上ア.～エ.を考慮すれば、本件特許に係る発明の完成には証人Cの技術指導の関与があったことが認められ、証人Cの技術指導とは無関係に本件特許に係る発明がなされたものということとはできず、技術指導関連発明であることは明らかである。

(2) 甲第8号証の「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」によれば、

「(単独出願)

第2条 乙は、乙の職員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。

(参考)

「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」

佐賀県窯業技術センター(以下「甲」という。)と(株)田中転写(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し「コーティングとその原料製造」に関する技術指導を行うに際し、以下の点を確認する。

(特許権等の帰属)

第1条 本技術指導に関連して得られる発明(以下「技術指導関連発明」という。)に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第2条又は第3条の規定に該当する場合を除くほか、佐賀県知事(以下「知事」という。)に帰属する。

(共同出願)

第3条 知事及び乙は、技術指導関連発明を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には、共同して特許出願を行うものとする。

と明確な規定があり、本件特許は、技術指導関連発明でありセンターとは無関係に独自に発明を行ったと主張する以上第2条の規定により事前に知事の同意を得なければならぬことになる。

しかしながら、被請求人は、「田中転写の職員が独自に行った発明について、技術指導関連であることを理由に、「事前に知事の同意が必要である」と定める契約自体不合理であるし、技術指導に関連して得られる発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は佐賀県知事に帰属するという条項自体不自然である。本件特許発明については、仮に、上記のような契約が有ったとしても、本件特許発明が、上記契約に係わる技術指導において行なわれたことの事実もなく、また例えば仮にそのような事実があったとしても、田中転写の職員は佐賀県の職員ではないから、田中転写の職員が行なった発明は職務発明ではなく、したがって、本件特許発明がなされた時点で、該発明について、特許を受ける権利を佐賀県知事に帰属させるためには、発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなされなければならない。しかし、被請求人は、本件特許発明について、そのような事実もない。」などと主張し、契約の内容を論難し、さらに、本来佐賀県が有する特許を発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなされなければならないのに本件特許発明について、そのような事実もないなどとするばかりで、知事の同意が得られたことについては、証明してこなかった。

(3) そうすると、佐賀県は、本件特許を受ける権利を有し、少なくとも本件特許の出願人であるというべきである。

それにもかかわらず、本件特許に係る特許出願は、株式会社田中転写と株式会社タオのみによってなされたもので、本来共有に係るべき本件特許が共同で特許出願されたものでないことは明らかである。

4. 判断のまとめ

以上のとおりであるから、本件特許は、特許法第38条の規定に違反してされたものであり、同法第123条第1項第2号に該当する。

【本件訂正発明】

本件特許3690864号は、先行する無効審判（無効2006-80181）の結果、請求項1が無効となり、その後、訂正請求により、訂正されている。

「【請求項2】

基本上に、光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層を設け、該第一層の上に、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。」

（【請求項3】～【請求項12】は省略）

判示事項

1 本件文書を認定判断に用いたことについて

(1) 証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、センターと田中転写との間で本件確認書に記載された内容と同内容の合意がなされ、これに基づき本件通知書が作成されたことが認められる。

したがって、審決が本件文書の記載内容を前提として判断をしたことに誤りはない。

（略）

2 本件確認書に基づき佐賀県知事が本件特許を受ける権利を有し、又は少なくとも本件特許の出願人といえるかどうか

(1) 「技術指導関連発明」の意義について

（略）

そうすると、本件確認書における「技術指導関連発明」とは、単に技術指導に関連して得られた発明を意味するものにすぎないと解するのが相当である。これに反する原告らの主張を採用することはできない。

そして、証拠（甲1、2、13、14、16）によれば、本件訂正発明はCによる技術指導に関連したものと認められるので、本件訂正発明は、本件確認書の「技術指導関連発明」に該当し、本件確認書の適用を受けるものであるといえる。

(2) Cが本件訂正発明の発明者であるかどうかについて

ア 上記（1）認定の本件確認書の記載内容、証拠（乙1ないし3）からうかがえるセンターによる技術指導の性格、及び、発明をすることにより特許を受ける権利を原始的に取得するのは当該発明者であり、その者が特許出願をなし得るのが特許法の原則であるところ、本件確認書も当然このことを前提としたものであると解される反面、本件確認書には佐賀県への特許を受ける権利の移転に関する明示的な記載もないことに照らすと、本件確認書第2条は、「技術指導

関連発明」につき被指導企業側の者のみが発明者であると認められる場合に、当該発明につき特許を受ける権利が上記の者に帰属し、その者から特許を受ける権利の移転を受ければ、被指導企業が単独で特許出願をなし得ることを前提とした上で、その際に佐賀県知事の同意を得ることを定めたものであると解される。また、本件確認書第3条は、県の職員（技術指導者）と被指導企業側の者とは共同で「技術指導関連発明」をしたと認められる場合に、当該発明について特許を受ける権利が両者の共有となることから、当該発明につき共同出願することをそれぞれ規定したものと解するのが自然である。そして、第2条及び第3条の規定に該当する場合を除き、第1条が適用されることとなる。

そうすると、本件訂正発明が、上記（1）認定のとおり本件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとしても、本件訂正発明の発明者が誰であるかによって、適用されるべき本件確認書の条項が異なることとなる。そこで、以下、Cが本件訂正発明の発明者といえるかどうかについて検討する。

イ 本件特許の特許請求の範囲は、前記第2の2認定のとおりである。そして、本件明細書（甲15の2）の記載に照らすと、本件訂正発明は、おおむね以下の内容のものであると認められる。

（略）

（エ）以上によれば、本件明細書には、アモルファス型過酸化チタンゾルの製造方法やアモルファス型過酸化チタンゾルからの酸化チタンゾルの製造方法の記載もあるものの、本件訂正発明の特徴的部分は、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い、これにより、光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ、長期間にわたって担持させることができる点にあるものと認められる。

そして、本件訂正発明5は、バインダーとしてのアモルファス型過酸化チタンゾルと混合する光触媒につき、酸化チタンゾルを用いて調製するものである。また、本件訂正発明6ないし8は、本件訂正発明5において、アモルファス型過酸化チタンゾルと酸化チタンゾルの混合割合を特定したものである。本件訂正発明9は、本件訂正発明5及び請求項6ないし8に係る発明における酸化チタンゾルについて、アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱処理により得られるものであることを特定したものである。

もっとも、本件明細書には、本件訂正発明5ないし8における酸化チタンゾルを本件訂正発明9における酸化チタンゾルとした場合に、顕著な作用効果をもたらすことを示す記載はない。

ウ 他方、以下のとおり、Cを発明者とする発明に係る特許公報やCらの論文等には、アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることに関する記載も示唆もない。

(略)

なお、……Cは、アモルファス型過酸化チタンゾルの存在やその製造方法に関しては、公知の物及び方法について指導したにすぎないものと認められる。

オ なお、本件訂正発明9は、……「酸化チタンゾルが、アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱処理により得られるものであることを特徴とする」との発明特定事項を含むものであるところ、前記ウのCの発明に係る特許の内容及びCらの執筆した論文の内容並びに前記エのCの証言内容に照らすと、上記特定事項に限ってみれば、Cがした発明と同一であり、Cはこれについて指導をしたものと認められる。

もっとも……Cは、平成7年10月6日に開催された本件発表会において、「機能性チタニアコーティング」について口頭発表をしているところ、Cの証言……によれば、Cは、本件発表会において、ペルオキソチタン液(PTA溶液、アモルファス型過酸化チタンゾル)を80℃以上で加熱処理することによりペルオキソ改質アナターゼゾル(PAゾル、アナターゼ型酸化チタンゾル)が得られることを発表したことが認められる。

しかも、……「酸化チタンゾルが、アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱処理により得られるものであることを特徴とする」との発明特定事項は、あくまで、本件訂正発明5ないし8に係る発明における酸化チタンゾルの製法を具体的に特定したものにすぎず、アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることとは直接関係しないものである上に、本件明細書には、本件訂正発明5ないし8における酸化チタンゾルを、本件訂正発明9における「アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱処理により得られるもの」としたことにより、顕著な作用効果をもたらす旨の記載もない。

そうすると、上記発明特定事項は、単に本件訂正発明9における光触媒としての酸化チタンゾルについて、本件特許の出願前のみならず、Cによる技術指導以前に既に公知となっていた製法により得られるものとして特定したにすぎず、しかも、これを用いることにより顕著な作用効果をもたらすものとも認められない。したがって、上記の発明特定事項は、本件訂正発明9の特徴的部分に該当するということはできず、上記事項がCの発明でありかつCが同事項につき技術指導をしたとしても、Cは本件訂正発明9の特徴的部分の完成に創作的に寄与したものとはいえず、したがって、同発明の共同発明者であるとはいえない。本件訂正発明5についても、同発明が発明特定事項として酸化チタンゾルを含んでおり、これはCが技術指導を行った方法により得られたものを含むものではあるが、上記において認定したのと同様の理由により、Cが本件訂正発明5の共同発明者であるとはいえない。

カ 前記ウないしオにおいて認定したところに照らすと、

Cの証言するように、技術指導以前にはBにアモルファス型過酸化チタンゾルについての知見がなかったことを前提としても、Cが、アモルファス型過酸化チタンゾル(PTA溶液)を、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとして用い、これにより光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ、長期間にわたって担持させるとの前記イ認定の本件訂正発明のアイデアを提供したり、課題について示唆したとか、着想に関与したとはいえない。しかも、Cにおいて、アモルファス型過酸化チタンゾル(PTA溶液)のバインダーとしての効能を確認する実験に立ち会うなど、着想を具体化する過程に関与した事実もうかがえない。

キ(ア)被告は、上記記載の論文におけるPTA溶液を塗布して加熱した塗膜は、アナターゼ化した光触媒成分が、いまだアモルファスのままであるPTAバインダーによって担持されている構造といえ、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物であるPAゾルが、基材に良好な接着性を有することは、技術指導当時にCらの研究テーマとなっていたのであるから、その指導もなされているはずである旨主張する。

しかし、上記論文には、PTA溶液及びPAゾルを塗布したフィルムの接着性が高いことについての記載はあるものの、アナターゼ化した光触媒成分が、いまだアモルファスのままであるPTAバインダーによって担持されている構造については開示されていない。しかも、CがPAゾルの接着性について指導をしていたとしても、前記ウないしオ認定のとおり、Cがアモルファス型過酸化チタンゾル(PTA溶液)をバインダーとして用いることについて指導を行っていない以上、上記論文の記載は、Cが本件訂正発明の特徴的部分に関する指導をしたことを裏付けるものとはいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

(イ)被告は、本件特許の出願人が、本件特許の審査の過程で、本件訂正発明4及び5の「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」とPAゾルとが同一であることを認めていたのであるから、PAゾルについて指導をしていたCが上記各発明について共同発明者であるといえる旨主張する。

確かに、本件特許の出願人は、本件特許の審査過程において、特開平9-71418号公報(甲18)記載の発明を引例とする拒絶理由通知に対応するために、平成17年1月4日付けの意見書(乙23)において、審査官の「水酸化チタンゲルに過酸化水素水を作用させた液体(本願発明にいうアモルファス型過酸化チタンゾルが製造されたものと認められる)を加熱し、酸化チタン微粒子を形成させた液体が記載されている([請求項1][請求項2]参照)。そして、上記酸化チタン微粒子を形成させた液体のうち低温で加熱した液体は、その性状から酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルの混合物であると推認される。」との指摘

に対し、「審査官殿のご指摘の通りですが」とした上で、本件特許発明は、酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合することを特徴とするものであることやその作用効果を説明していることが認められる。

しかし、前記イ認定のとおり、本件訂正発明の特徴的部分は、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い、これにより、光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ、長期間にわたって担持させることができる点にあるところ、前記ウ及びエにおいて認定したとおり、Cが、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを混合することや、アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることを指導したとは認められない以上、本件訂正発明における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」とPAゾルが同一の状態の物であり、かつCがPAゾルについて指導をしていたとしても、これをもって、

Cが本件訂正発明の特徴的部分について指導をしたものとはいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。(ウ)なお、田中転写作成名義の譲渡証書には本件特許出願の特許を受ける権利について、田中転写と佐賀県とタオインターナショナル株式会社の共有である旨の記載があることが認められるものの(乙19の2)、上記アないしカにおいて認定したところに照らすと、そのことのみをもって、Cが本件訂正発明の発明者であると認定する根拠とすることはできない。

むしろ、本件特許はA及びBのみを発明者として出願されたものであるほか(甲14)、後記(3)認定の本件PCT出願の経緯に照らしても、上記の譲渡証書の記載をもって、田中転写においてCが本件訂正発明の発明者であるとの認識を有していたといえるかどうかに関しては疑問が残る。ク 以上によれば、Cは、本件訂正発明の特徴的部分の完成に創作的に関与したのではなく、本件訂正発明の共同発明者ではないものと認められる。

(3) 本件確認書第2条の解釈について

上記(2)認定のとおり、Cは本件訂正発明の発明者とは認められないので、本件訂正発明の発明者はB(及びA)であり、Bは被指導企業の者であるから、本件訂正発明に係る特許を受ける権利のうちBの持分については、本件確認書第2条の適用があることとなる。そして、原告らは、本件特許の出願に当たり、事前に佐賀県知事の同意を得ていない(争いがない)。

この点、被告は、原告らが、佐賀県知事から本件特許の出願につき事前に同意を得ていない以上、本件確認書第2条の規定に該当しない場合であるので、同第1条が適用されるべきである旨主張する。

しかし、仮に本件確認書の解釈が上記の被告の主張するようなものであったとすれば、佐賀県は、本件訂正発明について特許を受ける権利を共有し、又は本件特許権の共有者たり得るのであるから、権利保全等のために、原告らに対して本件特許権ないしは特許を受ける権利の移転を求めたり、本件特許の成立後であれば無効審判を申し立てる等の行動をとるものと考えられる。

しかし、Cの証言によれば、佐賀県が本件特許の出願に関して連絡がなかったことにクレームを付けたり(甲24、9頁14行目ないし同頁25行目)、佐賀県の担当者が田中転写に対し本件特許の出願について事情聴取をしたことが認められるものの(甲16の2、6頁9行目ないし同頁15行目)、佐賀県が、それ以上に上記のような権利保全等のための行動を取ったことを認めるに足りる証拠はない。しかも、タオ及び田中転写が本件特許の出願を基礎とする本件PCT出願(甲3、国際出願日は平成9年3月12日)をした際には、A及びBが発明者とされ、Cは発明者とはされていなかったところ、同年8月8日、アモルファス型酸化チタンゾル(請求項20)及びアモルファス型過酸化チタンゾルを100℃以上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル(請求項21)に係る発明を追加する際、発明者及び出願人としてCが追加されたが(甲3、4、5の2)、その後、上記各請求項を削除する際に、Cないし佐賀県は自らが発明者から削除されることについて何ら異議を述べた形跡がない(甲3ないし8、16)。これも、佐賀県が本件特許について権利を有していることを前提としていたとすれば、そのような前提とは矛盾する行動である。

以上の佐賀県の行動状況に照らすと、本件確認書第1条の規定における第2条に該当する場合は、佐賀県知事の同意を得なかった場合を意味するものではなく、むしろ被指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関する場合を意味するものと解釈するのが合理的である。このように解すると、発明について特許を受ける権利がその発明者に帰属するという特許法の原則とも整合的である。

そうすると、原告らが本件特許を出願するに当たり、佐賀県知事の同意を得なかったからといって、それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということではできない(本件確認書第2条に定める佐賀県知事の同意を得るとの手續に違反したかどうかの問題が残るだけである。)。そして、他に本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、佐賀県が本件訂正発明について特許を受ける権利を有し、少なくとも本件特許の出願人であるとの審決の判断は誤りであり、これが審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

3 まとめ

以上のとおり、審決の共同出願要件違反に関する認定判断には誤りがあり、原告ら主張の取消事由は理由がある。

所感

審決は、本件発明は甲8の確認書にいうところの技術指導関連発明であり、技術指導関連発明は出願にあたって知事の同意を要する合意をしていたこと（及び出願人が佐賀県知事から特許権を受ける権利の承継を受けた証明がないこと）をもって、共同出願違反であるとしているようである。

しかし、共同出願違反の要件は、特許を受ける権利が共有に係り、出願人以外の者も特許を受ける権利を共有していた場合である（特38）。本件でいえば、共同出願違反を認めるには、①Cが共同発明者に該当すること（及びCが出願人に特許を受ける権利を譲渡していないこと……この点は争いがない）か、②ABのみが共同発明者だったとしてもABが行った技術指導関連発明については佐賀県知事が特許を受ける権利を譲り受ける合意をしたことを認定する必要がある。

本審決は主に②の構成をとろうとしたのだと思われるが、甲8の記載を認定事実に掲げるのみで、特許を受ける権利の譲り受けという事実は認定していない。また、甲8の第2条が乙（Bが所属していた会社）を主語とする「共同出願」の規定である以上、佐賀県知事の同意を要求する文言があったとしても、佐賀県知事に特許を受ける権利を譲り受ける合意ではないと考えるのが素直であり、ほかに理由がなければ、この構成は取り得ないと思われる。判決が「原告らが本件特許を出願するに当たり、佐賀県知事の同意を得なかったからといって、それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということとはできない（本件確認書第2条に定める佐賀県知事の同意を得るとの手續に違反したかどうかの問題が残るだけである。）」と述べているとおりである。そして、特許を受ける権利の譲り受けの事実が認定されていない以上は、佐賀県知事から出願人が権利の承継を受けた証明を問題にすることはできない。

他方、審決は、(1) 証人Cは、平成8年の2月頃には、ペルキソチタン酸に関する研究をしていたこと、(2) 技術指導当初のBの光触媒に関する技術知識は初歩的なものであったことを認定しており、①の構成も検討していたように見受けられるものの、発明者がCであるという認定はしていない。

したがって、本審決は、①②いずれの構成のいずれにおいても必要な事実の認定を欠いており、本件が、論点が多

く、主張も証拠も錯綜していたなど、合議体にとって困難な事情が重なった事情は理解できるものの、改善の余地がある。このような事案で、当事者の主張等に振り回されることなく、適格な審決を書くために、審決の判断の前提としてどのような事実を認定する必要があるかという要件事実の考え方が生きてくるのである。

判決は、結局、②の構成を否定しただけでなく、①の構成も検討してCの発明者性を否定しており、Cの発明者性については、特許庁の判断がないまま、裁判所で判断されるという経過になってしまった。②の構成で共同出願違反とする場合、特許を受ける権利を譲り渡したといえるかどうかという観点から証拠を丹念に検討していれば、この点だけで無効とするのではなく、①の発明者性の問題についても判断すべきだと気づけたのではないだろうか。①の発明者性についても判断すべきだと気づければ、Cがどのように本件発明に寄与したか、すなわち、発明の課題を提示したか、発明の特徴的部分である具体的な解決手段を考え出した（それに至る過程で重要な役割を果たした）か、当該手段により課題が解決されることを確認したか等、具体的な事実を主張し、立証するよう釈明することもできた。

本事例は、通常の民事訴訟手続と同レベルでの要件事実を前提とした事実認定・判断が求められるものであったところ、我々審判官には、立証命題を適切に認識して審理することの重要性を再確認する良い事例であった。通常の審理では、進歩性が争点となることが多く、その場合には、技術的価値判断が容易想到性の法的価値判断と大きく乖離することが少なく、要件事実を余り意識せずとも、ひな型に沿った審決書きをすれば済んでしまうことが多い。進歩性の判断に際しても、要件事実が何かということ意識して、審理を行っていききたいところである。

事例⑦、⑧²⁾

事件の概要

本件は、発明の名称を「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」とする特許（本件特許）の特許権者が、本件特許に係る発明の実施に政令で定める処分（薬事法に基づく承認）を受けることが必要であったとして、5年の存続期間の延長登録を求めて、本件特許につき特許権の存続期間延長登録の出願（本件出願）をしたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判（不服2011-8105, 8106号事件）を請求したが、請求不成立の審決がされたものである。

それに対して、特許権者（原告）が知的財産高等裁判所に審決の取消しを求めて訴えを提起した結果、同裁判所特別部（大合議）により平成26年5月30日に審決取消しの判決³⁾が下された事件である。

2) 事例⑦は、先行処分が、「アバスチン点滴静注用100mg/4ml」であり、また、事例⑧は、先行処分が、「アバスチン点滴静注用400mg/16ml」であること以外は差異はない。

審決概要**【本件発明】**

「【請求項1】抗VEGF抗体であるhVEGFアンタゴニストを治療有効量含有する、癌を治療するための組成物。
……」

【先行処分 (H19.4.18)】

有効成分：ペバシズマブ (遺伝子組換え)
 効能・効果：……結腸・直腸癌
 用法・用量：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回5mg/kg (体重) 又は10mg/kg (体重) を点滴静脈内投与する。投与間隔は2週間以上とする。

【本件処分 (一部変更承認) (H21.9.18)】

有効成分：ペバシズマブ (遺伝子組換え)
 効能・効果：……結腸・直腸癌
 用法・用量：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回5mg/kg (体重) 又は10mg/kg (体重) を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回7.5mg/kg (体重) を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。

(注：下線部以外の承認事項は、先行処分と同じ。)

【理由】

承認の対象となる医薬品は、承認書 (承認申請書部分を含む。以下同様。) に記載された事項で特定されたものであるのに対し、特許発明は技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものである。

したがって、特許法第67条の3第1項第1号の判断において、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるのではなく、

(i) 「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項 (「発明特定事項に該当する事項」) によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。

(ii) ただし、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項 (「発明特定事項及び用途に該当する事項」) によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。

(iii) 医薬品の承認書に記載された用途に該当する事項とは、承認書に記載された効能・効果であると解するのが相当である。

そして、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項 (及び用途) に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分 (先行処分) が存在する場合には、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に

該当する事項 (及び用途)」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていたといえ、特許法第67条の3第1項第1号の拒絶理由が生じる。

【あてはめ】

(i) により、本件特許発明のうち、発明特定事項に該当する事項である「ペバシズマブ (遺伝子組換え)」, 「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていた。

【判示事項】**(1) 特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り (取消事由1) について**

ア 特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定 (審決) の要件を規定した根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を判断することにより結論を導くべきである (先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は、特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否かとの点と、必ずしも常に直接的に係る事項であるとはいえない。)

同法67条の3第1項1号の「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには、①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと、及び、②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為に含まれることが前提となり、その両者が成立することが必要であるといえる。

上記規定は「その特許発明の実施に……政令で定める処分を受けることが必要であつたと認められないとき。」と、審査官 (審判官) が延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから、審査官 (審判官) が、当該出願を拒絶するためには、

①「政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」(第1要件)、又は、

②「『政令で定める処分を受けたことによっては禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」(第2要件)

のいずれかを選択的に論証することが必要となる。

イ 薬事法14条1項又は9項に基づく承認の対象となる医薬品は、「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」によって特定された医薬品である。したがって、上記承認によって禁止が解除される行為態様は、当該承認の対象とされた、上記事項によって特定された医薬品の製造販売等の行為である。

3) 本事件は、平成26年9月18日現在、最高裁判所に上告受理申立て中であり、知的財産高等裁判所の判決は未だ確定していない。

特許法67条の3第1項1号の規定する前記第1要件の有無を判断するに当たっては、医薬品の審査事項である「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」の各要素を形式的に適用して判断するのではなく、存続期間の延長登録制度を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断することが必要である。

医薬品の成分を対象とする特許（製法特許、プロダクトバイプロセスクレームに係る特許等を除く。）については、薬事法14条1項又は9項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は、上記審査事項のうち「名称」、「副作用その他の品質」や「有効性及び安全性に関する事項」を除いた事項（成分、分量、用法、用量、効能、効果）によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当である。

ウ 本件先行処分では、「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベパシズマブとして1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。」との用法・用量によって特定される使用方法による本件医薬品の使用行為、及び上記使用方法で使用されることを前提とした本件医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除されておらず、本件処分によってこれが解除されたのであるから、本件処分については、延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち、「政令で定める処分を受けたことによって、禁止が解除されたとはいえないこと」との要件（前記第1要件）を充足していないことは、明らかである。本件処分については、延長登録出願を拒絶するための前記の選択的要件のうち、「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』には含まれないこと」との要件（前記第2要件）を充足していないことも、明らかである。

以上のとおりであり、本件においては、「本件処分を受けたことによって本件特許発明の実施行為の禁止が解除されたとはいえない」とはいえず、特許法67条の3第1項1号の定める、拒絶要件があるとはいえない。

(2) 特許法68条の2に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲について

なお、本判決では、念のためとして、特許法68条の2に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲についても検討し、特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に照らすならば、医薬品の成分を対象とする特許発明の場合、同法68条の2によって存続期間が延長された特許権は、「物」に係るものとして、「成分（有効成分に限らない）」によって特定され、かつ、「用途」に係るものとして、「効能、効果」及び「用法、用量」によって特定された当該特許発明の実

施の範囲で、効力が及ぶものと解するのが相当であると判断した。

所感⁴⁾

関連判例及び裁判例

1 平成21年（行ヒ）第326号 同23年4月28日第一小法廷（民集65巻3号1654頁）

「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認に先行して当該承認の対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果と同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされている場合であっても、その医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、当該先行する承認がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に延長登録出願の理由となった承認を受けることが必要であったとは認められないといふことができない。」

2 東京高等裁判所 平成10年（行ケ）第361号 同12年2月10日ほか

……本件延長登録出願に係る特許発明の実施に今回承認を受けることが必要であったとは認められないとする審決の当否を決するには、延長登録の要件を定めた特許法67条及び延長登録出願の許否の要件を定めた同法67条の3にいう「特許発明の実施」の意味を明らかにする必要がある。……特許法68条の2のみならず、特許法67条及び67条の3にいう「特許発明の実施」の文言についても、具体的な処分の対象そのもの（品目）を単位としてではなく、処分の対象となった「物」と、その処分において定められた特定の「用途」によって特定される範囲のものすべてを単位として解釈するのが自然かつ合理的であるものというべきである。

……特許発明の延長登録が認められるためには、同じ「物」と「用途」によって特定される範囲において既に別の処分を受け特許発明の実施をすることができるようになっていないことが必要であり、逆に、同じ「物」を同じ「用途」に使用する以上、その使用形態、用法等の変更のため重ねて政令で定める処分が必要とされる場合であっても、そのことを理由に特許期間の登録延長を認めることはできないものというべきである。

……「用途」とは、「物」（有効成分によって特定される医薬品）自体の特定の性質を専ら利用することを意味するもの、換言すれば、当該医薬品の効能・効果によって特定される使いみちを意味するものと解するのが合理的である。

以上によれば、最初に薬事法14条1項による処分を受けて、所定の有効成分、効能・効果を有する医薬品につい

4) 筆者は本事件に利害が関係するので、所感は差し控え、関連判例及び裁判例の2件を紹介することにとどめる。

て製造承認を得た特許権者は、その有効成分、効能・効果を有する医薬品に関して、特定の品目に限ってであれ、特許発明を実施することができるようになっていたのであるから、同じ有効成分、効能・効果の範囲内で、剤型、用法、用量等の変更の必要上、再度処分を受ける必要が生じたとしても、特許期間の登録延長を認めることはできないというべきである。

……原告は、前回承認において、塩酸オンダンセトロンを有効成分とし、抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）の軽快を効能・効果とする医薬品について承認を受けていたのであるから、原告は、塩酸オンダンセトロンを有効成分とする医薬品で、かつ、抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）の軽快という用途のものについて、本件発明に係る特許権を実施していたことになり、有効成分が同じであり、その効能・効果も同じである以上、適用対象に小児を追加して前回承認とは異なる品目で承認を受ける必要があったとしても、本件延長登録出願をもって、延長登録の要件を満たすものということとはできない。

原告の取消事由1は理由がない。

……特許法68条の2にいう「用途」とは、当該医薬品の効能・効果によって特定される使いみちを意味するものであって、成人用か小児用かは、同じ効能・効果の医薬品について適用対象を異にしているに過ぎないから、原告の取消事由2も理由がない。

事例⑨、⑩⁵⁾

事件の概要

本件は、発明の名称を「抗VEGF抗体」とする特許（本件特許）の特許権者が、本件特許に係る発明の実施に政令で定める処分（薬事法に基づく承認）を受けることが必要であったとして、2年3月30日の存続期間の延長登録を求めて、本件特許につき特許権の存続期間延長登録の出願（本件出願）をしたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判（不服2011-8107、8108号事件）を請求したが、請求不成立の審決がされたものである。

それに対して、特許権者（原告）が知的財産高等裁判所に審決の取消しを求めて訴えを提起した結果、同裁判所特別部（大合議）により平成26年5月30日に審決取消しの判決⁶⁾が下された事件である。

審決概要

【本件発明】

「【1.以下の超可変領域アミノ酸配列……を含む重鎖可変ドメイン、並びに以下の超可変領域アミノ酸配列……を含む軽鎖可変ドメインを有している、約 $1 \times 10^{-8}M$ を超えないKd値でヒト血管内皮細胞増殖因子（VEGF）と結合するヒト化抗VEGF抗体。

……

29.哺乳動物のVEGF誘導血管形成の阻害に使用するための、請求項1～22のいずれかに記載のヒト化抗VEGF抗体またはそのフラグメントを含有する医薬組成物であって、該医薬組成物が治療上有効な量で該哺乳動物に投与され、該ヒト化抗VEGF抗体が約 $1 \times 10^{-8}M$ を超えないKd値でヒトVEGFと結合する、医薬組成物。

……」

【先行処分（H19.4.18）】⁷⁾

【本件処分（一部変更承認）（H21.9.18）】⁸⁾

【理由】⁹⁾

（以下の【あてはめ】以外は事例⑦、⑧に同じ。）

【あてはめ】

（ii）及び（iii）の解釈により、

本件特許発明1のうち、発明特定事項に該当する事項である「ペバシズマブ（遺伝子組換え）」、用途に該当する事項である「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていた。

（i）の解釈により、

本件特許発明29のうち、発明特定事項に該当する事項である「ペバシズマブ（遺伝子組換え）」、「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていた。

【判示事項】¹⁰⁾

【所感】¹¹⁾

以上

5) 事例⑨は、先行処分が、「アバチン点滴静注用100mg/4ml」であり、また、事例⑩は、先行処分が、「アバチン点滴静注用400mg/16ml」であること以外は差異はない。

6) 本脚注3に同じ。

7) 事例⑦、⑧に同じ。

8) 事例⑦、⑧に同じ。

9) 事例⑦、⑧に同じ。

10) 事例⑦、⑧に同じ。

11) 事例⑦、⑧に同じ。