

明細書等に記載の無い数値を追加する訂正についての考え方を示す裁判例

「無水石膏の製造方法」事件

H23. 3. 23 判決 知財高裁平成 22 年(行ケ)第 10234 号

無効審判(不成立) 審決取消請求事件：請求認容

概要

明細書等に**記載の無い数値**を加熱温度の**上限とする訂正**が、明細書等の記載から**自明な範囲であるとした訂正に関する審決の判断は維持**されたが、**進歩性が否定**されて、**無効不成立の審決が取り消された事例**。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】(下線は争点となった訂正部分)

内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を圍繞し、下部が逆円錐状に形成された本体にナフタレンスルホン酸基を含む石膏廢材を供給し、該本体の内部で該石膏廢材を、該本体出口における粉粒体温度が 330℃以上 500℃以下になるように加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、生じたⅡ型無水石膏を前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。

【手続の経緯】

本件は、被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第 4202838 号の請求項 1 ないし 5 に対し、原告が特許無効審判請求をし、被告らが平成 22 年 1 月 22 日付けで訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をして対抗したところ、特許庁が、上記訂正請求を認めた上、請求不成立の審決をしたことから、これに不服の原告が取消しを求めた事案である。

【審決の認定判断】

審決の要点は、①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、②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とはできない、というものである。

【争点】(取消事由)

(1) 本件訂正の適否に関する判断の誤り

原告は、取消事由 1 として、「運転目標値に対して実測温度が若干高くなるが多くなることを根拠とした「500℃」の訂正は、当初明細書等の記載事項に新たな技術的事項を導入するものであるから、この点に関する審決の判断は誤りであ

る。」と主張した。

(2) 進歩性に関する判断の誤り

原告は、取消事由 2 として、「仮に本件訂正が適法であったとしても、審決は、訂正後発明 1 ないし 5 と甲 1 発明との相違点に関する判断を誤り、甲 1 ないし甲 9 等の記載事項から容易に想到できないと誤って判断したものであるから、審決は取り消されるべきである。」と主張した。

【裁判所の判断】

(取消事由 1 について)

「500℃」という特定温度は、もともと訂正前の「330℃以上 840℃以下」の温度の範囲内にある温度であるから、上記「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、

①硫黄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、

②当初明細書等に記載された実施例においては、炉出口粉粒体温度が 460℃になることを目標とした旨が記載され、当初明細書等の表 2 には、実施例における「炉出口粉粒体温度(℃)」が、「460℃」(実施例 1)、「470℃」(実施例 2)、「450℃」(実施例 3)、「470℃」(実施例 4)であったことが記載されていることからすれば、具体例の温度自体にも開示に幅があるといえること、

③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、

④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

表2

	焼成炉型式	*集塵ダストの炉への戻し率(%)	炉出口粉粒体温度(°C)	炉出口ガス温度(°C)	平均滞留時間(分)	炉出口硫黄酸化物濃度(ppm)	熱量原単位(kcal/kg・無水石膏)	石膏含有量(質量%)		CaO含有量(質量%)	全有機炭素量(質量%)
								Ⅱ型無水	*半水・Ⅲ型		
実施例1	コニカルケトル	100	460	410	30	<1	550	98.2	1.8	0	0.25
実施例2	〃	85	470	420	32	<1	540	96.8	3.2	0	0.21
実施例3	〃	75	450	390	35	<1	530	95.6	4.4	0	0.18
比較例1	〃	65	460	400	38	<1	530	94.2	5.8	0	0.24
実施例4	〃	100	470	450	38	<1	490	98.8	1.2	0	0.20
比較例2	ロータリーキルン	100	500	280	45	46	610	96.0	4.0	0	0.30

(注) *集塵ダストの炉への戻し率：サイクロン及び集塵機合計の集塵ダストに関する炉への戻し率である。

*半水・Ⅲ型は、半水石膏とⅢ型石膏の合計量である。

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こと、から、「500°C」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。

(取消事由2について)

訂正後発明1は、甲1発明及び甲2、甲5、甲11ないし14に記載された周知技術によって、当事者が容易に想到しうるものというべきであるから、審決には訂正後発明1に関する進歩性の判断を誤った違法がある。

【検討】

《本件判決の意義》

化学関連発明において、特許性の主張のためにクレームに数値限定を追加する補正を行うことがよくあるが、明細書に直接記載されていない数値を、上限値又は下限値とする補正は、従来、必ず新規事項の追加に当たると考えられていた(審査基準参照)。

しかし、この判決により、数値限定に技術的意義のない場合であって、具体的に記載されている数値に幅があり、これとの関係で当該数値が上限値又は下限値として設定可能と考えられる場合には、当初明細書等に記載された事項から自明であって、新規事項の追加に当たらない場合があることが示された。

《実務上の指針》

しかし、本件のような例外が認められるケースは、数値限定に技術的意義がないことが前提となるケースであるため、進歩性を主張するための補正(通常、数値限定の技術的意義を伴う)の場合、従来通り、明細書に直接的な数値の記載が必要であると考えられる。

従って、従来の実務が特に変更した点はなく、従来通り、将来、特許性の主張の根拠となる数値限定については、段階的に範囲の広いものから、狭いものへと明細書に記載しておくべきである。

このような記載は、実施例に記載された数値を利用して補正を行う場合にも、選択枝を多くできるという意味で有利となる。

以上