

進歩性の判断に関する裁判例

「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」事件

H26. 1. 30 判決 知財高裁 平成 25 年（行ケ）第 10163 号

無効審決取消請求事件：請求認容（無効審決取消）

概要

引用文献に記載の発明の内容を解釈するに当たり、**本件特許明細書の記載事項を参酌できない**と示された事例

【特許請求の範囲】（本件訂正特許発明 1）

大気中で水を静電霧化して、粒子径が 3～50 nm の帯電微粒子水を生成し、花粉抗原、黴、菌、ウイルスのいずれかと反応させ、当該花粉抗原、黴、菌、ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法であって、

前記帯電微粒子水は、室内に放出されることを特徴とし、さらに、前記帯電微粒子水は、ヒドロキシラジカル、スーパーオキシド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか 1 つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。

【審決が認定した相違点】

相違点 1 c：本件訂正特許発明 1 では、帯電微粒子水はヒドロキシラジカル、スーパーオキシド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか 1 つ以上のラジカルを含んでいるのに対し、甲 1 発明 1 では、帯電微粒子水がそのようなものであるか明らかでない点。

【原告の主張】

（本件訂正特許発明 1 に係る相違点判断の誤り）

審決は、引用刊行物の消臭実験に用いられた装置と本件特許明細書に記載された帯電微粒子水を霧化する装置、得られた帯電微粒子水の粒径ないし分布とを比較し、その共通性を根拠に、「甲第 1 号証に記載されたものは、本件特許明細書に記載されたものと同様の構成の静電霧化装置によって水を霧化させ、粒径計測で 20 nm 付近をピークとして 10～30 nm に分布をもつ帯電微粒子水を得ているものである。そうしてみると、甲 1 発明 1 における帯電微粒子水は本件訂正特許発明 1 と同様に OH ラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当である。」との結論を導いている。

しかし、刊行物に記載された発明の認定は、刊行物に記載された事項及び記載されているに等しい事項（出願時技術常識に基づき刊行物に記載されているも同然と認められる事項）に基づきなされなければならないところ、審決は、本件特許明細書の実施

例に基づき、引用刊行物に記載もなく記載されているに等しいものでもない事項（帯電微粒子水がラジカルを含有するとの事項）を、引用刊行物に開示された引用発明特定事項として認定しているのであって、この判断は事後分析であり誤っている。

【被告の主張】

審決は、引用刊行物に記載された帯電微粒子水が本来有する特性、つまり内在する特性を本件訂正特許発明 1 の帯電微粒子水と比肩して認定するために、本件特許明細書の記載を参酌しているにすぎない。すなわち、引用刊行物に記載された帯電微粒子水が、本件特許明細書において実施形態として記載された帯電微粒子水と同じであれば、引用刊行物の帯電微粒子水にラジカルが含まれる点が文言上は開示されていないとしても、実質上はラジカルが含まれており、帯電微粒子水がラジカルを含んでいるとの本件訂正特許発明 1 の構成を具備することになる。そのため、審決は、本件特許明細書において実施形態として記載された静電霧化装置及び生成した帯電微粒子水の粒度分布と、引用刊行物に記載された静電霧化装置及び生成した帯電微粒子水の粒度分布とを照らし合わせ、両者の共通性から、引用刊行物の帯電微粒子水と本件訂正特許発明 1 の帯電微粒子水は異なるところはなく、よって、引用刊行物の帯電微粒子水にラジカルが含まれると認定した。仮に、このような認定が許されないとすれば、単に用途の違いがあるだけで、物として同一であるにもかかわらず、すなわちその特性を内在しているにもかかわらず、その物自体に新規性及び進歩性が認められるという不合理な結果を招来する。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、下線。）

審決は、甲 4 公報に高電圧により大気中で水を静電霧化して生成された帯電微粒子水が OH ラジカル等のラジカルの発生を伴うことが記載されていることを前提に、甲 1 発明 1 の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の【0031】ないし【0033】、【0041】及び【0042】の記載、本件特許明細書の図 5（なお、引用刊行物にも、Fig. 6 と

して同内容の図が記載されている)の記載と引用刊行物の記載事項を照らし合わせた上で、引用刊行物に記載されたものが、本件特許明細書に記載されたものと同様の構成の静電霧化装置によって水を霧化させ、粒径計測で20nm付近をピークとして10nmないし30nmに分布を持つ帯電微粒子水を得ているものであるとし、甲1発明1における帯電微粒子水は本件訂正特許発明1と同様にOHラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当である、との認定判断をしている。

しかし、上記審決の認定判断は、甲1発明1の内容を解釈するために本件特許明細書の記載を参酌しているところ、本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっておらず、当業者においてこれに接することができない以上、甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することができないことは明らかである。

そして、ラジカルは、活性であるために、非常に不安定な物質で空気中では短寿命であり、拡散距離も短いとされていたのに対し(甲26ないし28)、甲1発明1は2^mチャンバー内を消臭するものであること、引用刊行物においても、チャンバー内の空間臭、付着臭を消臭するメカニズムにつき、ガス成分の水微粒子への溶解と推察していることに照らすと、本件特許明細書に記載された図と同内容のFig. 6の粒子分布が引用刊行物に記載されているとしても、本件優先日時点の当業者において、上記粒子分布を有する引用刊行物記載の帯電微粒子水がラジカルを含むものであることを認識できたものとは認められない。

加えて、甲4公報からは、静電霧化を行うことにより、OHラジカルやOラジカルが発生することは認識し得るとしても、同公報の記載からは水がラジカルを含むものであるかについては明らかではない上に、甲4公報記載の発明においては、ラジカルの発生は局所的なものであり、帯電微粒子水を生成して放出することを意図したものとは認められないことに照らすと、甲4公報を参酌したとしても、本件優先日当時の当業者において、引用刊行物の帯電微粒子中にラジカルが含まれることが記載されているとか、記載されているに等しいと認識できるということとはできない。

そうすると、甲2公報ないし甲4公報の記載を踏まえたとしても、本件訂正特許発明1と甲1発明1との間の相違点1cは実質的な相違点ではないとはいえない。

[検討]

裁判所は『甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することが

できない』と判断した。さらに、被告により提出された追試・実験結果(引用刊行物に記載された帯電微粒子水にラジカルが含まれることを示す結果)について、裁判所は、『本件優先日時点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。』として、採用しなかった(本ニュースの[裁判所の判断]において、この部分は省略している)。事後分析な判断を排除する点で、今回の判断は妥当であろう。

なお、引用発明の認定に関して、審査基準(第II部 第2章 1.5.3)には、『刊行物に記載された発明』は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(「刊行物に記載されているに等しい事項」という。)も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。……刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「引用発明」とすることができない。』と記載されている。この基準に照らしても、審決の認定判断に誤りがあったように思われる。

《実務上の指針》

審査官は、出願明細書の記載事項を参酌して刊行物に記載されている事項を解釈することがある。そのような解釈を含む拒絶理由に対しては、本判決を参考に反論できるであろう。

以上