

名称 : 「菜種ミールの製造方法」事件

審決取消請求事件 (無効審決取消請求)

知財高裁 : 判決日 26年5月29日、平成26年(行ケ)第10200号

判決 : 請求認容

キーワード : 訂正の適否、明細書に開示されていない構成の技術解釈

[概要]

一部請求項の訂正を認めず、全請求項に係る発明の進歩性を否定した無効審決が取り消された事案である。

[訂正後の請求項1]

【請求項1】

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32～48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。

[訂正後の請求項3]

【請求項3】

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。

[審決取消事由]

(1) 訂正の適否について

「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」という記載は本件明細書には存在せず、実施例1～4で用いられた「菜種粕」が、「そのまま」に該当する「菜種粕」であるか不明であり、「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、明瞭であった記載をむしろ不明瞭とするものである。よって、上記各訂正事項は、「特許請求の範囲の減縮」及び「明りょうでない記載の釈明」のいずれにも該当しない。

(2) 本件特許は、特許法29条1項3号及び同条2項の規定に違反してされたものであり、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものである、と判断されました。

[裁判所の判断]

(1) 訂正の適否について

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。」と判断されました。

裁判所は、明細書を参酌して、「件明細書には、本件発明の篩分けの対象が、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したものであることを示唆する記載はなく、本件明細書の実施例（【0030】（実施例1）、【0043】（実施例2）、【0045】（実施例3））のいずれについても、篩分けの対象が、上記所定の粒度分布の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したものであることを示す記載はない。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。」と判断しました。

2. 訂正発明3の容易想到性判断の誤り

(1) 要旨認定

争点は、「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。」点である。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については、特許請求の範囲の記載において一義的に明確であるとはいえない、として裁判所は、以下の通り判断しました。

「2段階搾油菜種粕の一般的な製造工程において、・・・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。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。」

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、裁判所は、「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」と判断しました。

(2) 進歩性の判断

取消事由2の争点は以下の通りです。「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。」

裁判所は、「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。」「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。」と判断しました。

また、取消事由3において、裁判所は、「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。」と判断しました。

[コメント]

引例との区別を明確にすべく、明細書に明確に記載されていない文言、表現を補正で追加することは、実務上で少なからず行われている。本事案において、裁判所が明細書に明確に記載されていない訂正事項について、一般的な技術解釈および明細書の詳細な説明を参酌して訂正を認めた判断は妥当である。

以上