

平成17年（行ケ）第10608号 特許取消決定取消請求事件（平成18年6月6日口頭弁論終結）

判	決
原告	アイシン高丘株式会社
訴訟代理人弁理士	加藤朝道
同	内田潔人
同	青木充
被告	特許庁長官 中嶋誠
指定代理人	佐々木正章
同	高木彰
同	大場義則
同	前田幸雄

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が異議2003-72333号事件について平成17年6月21日にした決定を取り消す。

第2 当事者間に争いがない事実

1 特許庁における手続の経緯

- (1) 原告は、平成12年10月18日に、発明の名称を「車輛用衝突補強材の製造方法」とする特許出願（特願2000-318197号，以下「本件出願」という。）をし，同出願について，特許庁は，特許をすべき旨の査定をし，平成15年1月17日，特許第3389562号として設定登録がされた（以下，この特許を「本件特許」という。）。

(2) その後、本件特許については特許異議の申立てがされ、異議2003-72333号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成16年10月18日付けで、明細書全文の訂正を求める訂正請求書を提出し、平成17年1月31日付けで、上記訂正明細書を補正するための手続補正書を提出した。特許庁は、上記事件を審理した結果、同年6月21日、同年1月31日付けの補正を認めた上で、訂正は認められないとし（以下、平成17年1月31日付けで補正された平成16年10月18日付けの訂正を「本件訂正」という。）、その上で、「特許第3389562号の請求項1～4に係る発明についての特許を取り消す。」との決定をし、その謄本は平成17年7月11日に原告に送達された。

2 発明の要旨

(1) 特許3389562号公報（甲2、以下「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された発明（以下、それぞれ、「本件発明1」、「本件発明2」などといい、これらを併せて「本件各発明」という。）の要旨

【請求項1】引張強度が500～600MPaの範囲内にある高張力鋼であって、0.18～0.25wt%の炭素、0.15～0.35wt%の珪素、1.15～1.40wt%のマンガン、0.15～0.25wt%のクロムおよび0.01～0.03wt%のチタンを少なくとも含有してなる鉄系材料からなる板材である金属材を、摂氏850度以上であってその金属材の融点未満の温度に加熱する加熱工程と、摂氏850度以上の高温状態にある金属材に対し、所望形状を付与すべく相対的に低温のプレス型を用いてプレス加工を施すプレス工程とを備えてなることを特徴とする車輛用衝突補強材の製造方法。

【請求項2】前記加熱工程における金属材の加熱温度が摂氏850～1050度であることを特徴とする請求項1に記載の車輛用衝突補強材の製造方

法。

【請求項 3】前記車輻用衝突補強材はドアインパクトビームであり、前記プレス工程では、ドアインパクトビームの本体部とブラケット部とを一体化した形状が前記金属材に対し付与されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の車輻用衝突補強材の製造方法。

【請求項 4】前記車輻用衝突補強材はセンターピラー部材であり、そのセンターピラー部材の一部に強度調節のためのブランキングを施すブランキング工程を更に備えてなることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の車輻用衝突補強材の製造方法。

- (2) 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明（以下「本件訂正発明」という。）の要旨（下線部は本件訂正に係る訂正箇所）

引張強度が 500～600MPa の範囲内にある高張力鋼であって、0.18～0.25wt%の炭素、0.15～0.35wt%の珪素、1.15～1.40wt%のマンガン、0.15～0.25wt%のクロム、0.01～0.03wt%のチタン、0.0005～0.0025wt%のホウ素、0.03%以下のリン、0.01wt%以下のイオウを含有し、不可避的不純物として含まれる量を超える量のアリミニウムを含まない鉄系材料からなる板材である金属材を、摂氏 850 度以上であってその金属材の融点未満の温度に加熱する加熱工程と、摂氏 850 度以上の高温状態にある金属材に対し、所望形状を付与すべく相対的に低温のプレス型を用いてプレス加工を施す焼き入れ・プレス工程とを備えてなることを特徴とする車輻用衝突補強材の製造方法。

3 決定の理由

決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、本件訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものでなく、新規事項の追加に該当し、特許法（平成 15 年法律第 47 号による改正前のもの）120 条の 4 第 3 項において準用する

同法 126 条 2 項の規定に適合しないので、当該訂正は認められないとした上で、本件発明 1 及び 2 は、英国特許第 1490535 号明細書（甲 4、以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）と同一であるから、特許法 29 条 1 項の規定により特許を受けることができず（予備的に、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができるとし）、本件発明 3 及び 4 は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同条 2 項の規定により特許を受けることができないとした。

第 3 原告主張の決定取消事由

決定は、訂正事項が明細書に記載した事項であるにもかかわらず、本件訂正が新規事項の追加に該当し許されないとして、本件訂正の適法性についての判断を誤り（取消事由 1）、また、本件訂正は、先行発明との重なりを除くための、いわゆる「除くクレーム」として明細書に記載した範囲内の事項として扱われて適法であるにもかかわらず、訂正が許されないとして本件訂正の適法性についての判断を誤り（取消事由 2）、本件訂正発明の進歩性についての判断を誤り（取消事由 3）、その結果、誤って、本件各発明が引用発明と同一又は引用発明から容易に発明をすることができたものであるとしたものであるから、取り消されるべきである。

1 取消事由 1（本件訂正の適法性判断の誤り 1）

- (1) 決定は、「本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項 1 及び段落【0008】に記載される、『0.18～0.25wt%の炭素，0.15～0.35wt%の珪素，1.15～1.40wt%のマンガン，0.15～0.25wt%のクロムおよび0.01～0.03wt%のチタンを少なくとも含有してなる鉄系材料』を、『0.18～0.25wt%の炭素，0.15～0.35wt%の珪素，1.15～1.40wt%のマンガン，0.15～0.25wt%のクロム，0.01～0.03wt%のチタン，0.0

0.05～0.0025wt%のホウ素，0.03%以下のリン，0.01wt%以下のイオウを含有し，不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない鉄系材料』に訂正する。」（決定謄本3頁最終段落～4頁第1段落）との訂正について，「鉄系材料が『0.01～0.03wt%のチタン，0.0005～0.0025wt%のホウ素，0.03%以下のリン，0.01wt%以下のイオウ』を含有することは，本件特許明細書の段落【0031】の【表1】に記載された事項である。しかしながら，鉄系材料が『不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない』との事項は，本件特許明細書には記載されておらず，また，自明でもない。したがって，上記訂正は，本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではなく，新規事項の追加に該当する。」（同4頁第4段落～第6段落。以下，鉄系材料が「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」との事項を「本件訂正事項」という場合がある。）としたが，誤りである。

- (2) 本件特許明細書の段落【0031】の【表1】（以下，同表を単に【表1】ということがある。）には，本件各発明の実施形態である鋼材Aの添加元素の組成が示されているところ，このような明細書の成分表には，意図的に添加した成分をすべて記載することが，当業者の常識的慣行である。

本件特許明細書においても，上記慣行に従っているものであって，【表1】には，鋼材に意図的に添加した成分（ないし所定量以上存在する成分）はすべて記載されている。そして，アルミニウムは，【表1】に成分として明記されていないのであるから，意図的に添加された成分でなく，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」ことは，本件特許明細書に消極的な形で記載している。

決定は，「本件特許明細書の【表1】に添加元素がすべて掲載されているとする根拠がなく，また，例えば，当審の通知した取消しの理由で刊行物1

として挙げた、英国特許第1490535号明細書（注、引用例）の表1には、モリブデン、銅、ニッケルが示されていないが、第1頁51行には『0.05～0.5%のモリブデン』を、また、同頁68行～70行には、『それぞれ0.2%までの銅およびニッケル』を含み得ることが記載されていることからみて、本件特許明細書の【表1】にアルミニウムが記載されていないことが、直ちに、アルミニウムを含まないことを意味するとは解し難い。」（決定謄本5頁第4段落）と説示し、被告においても、同旨の主張をする。しかし、本件特許明細書の【表1】によるサンプルと、引用例の表1のサンプルの間に何の関係もないこと、引用例において、表1の記載は具体例であるサンプルの成分を示すものであるが、モリブデン、銅、ニッケルを含み得るとの本文の記載は、特別な添加元素の好ましい添加量を示す一般的概説に関するものであり、両者に一義的な関係はないこと、引用例の本文の記載は、モリブデン等を含み得るという趣旨の記載であって、引用例の実施例にモリブデン等が必ず含まれているとするものではないことなどからすれば、被告の上記主張は失当である。

なお、本件訂正事項の「不可避的不純物」とは、原料由来の不純物を指し、鋼材の脱酸工程において、脱酸剤として意図的に添加されるアルミニウムを含まない。特開平6-73439号公報（乙4、以下「乙4公報」という。）、特開平6-73443号公報（乙5、以下「乙5公報」という。）及び特開平7-188772号公報（乙6、以下「乙6公報」という。）において、脱酸剤として添加されたアルミニウムが「不可避的不純物」と記載されているとしても、それらのアルミニウムは、正確に言えば、言葉の厳密な意味における「不可避的不純物」ということはできない。

- (3) 本件訂正事項は、明りょうでない記載の釈明にも該当するものであり、適法である。なぜならば、本件訂正前の請求項1においては、鉄系材料にアルミニウムを含まないかどうかそのままでは明りょうでなかったところ、本件

訂正により，アルミニウムが不可避的不純物として含まれる以外には含まないことを明記して，これを明りょうにしたものである。

- (4) 原告従業員 A 作成の陳述書（甲 10，以下「甲 10 成分証明書」という。）によれば，本件発明 1 の鉄系材料が，アルミニウムを 0.0008 wt %（なお，以下，単に「%」で示す場合も，「wt %（重量パーセント）」を指す。）しか含まず，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」ことが裏付けされている。

予期しない新しい引用例に対し，比較実験成績証明書によって，明細書に記載されていない事項（潜在的記載事項）を明確にし，発明の実体を明らかにすることは適法な立証手段として認められた慣行であるのであるから，甲 10 成分証明書で明らかにされた上記事実を無視することは，失当である。

- (5) したがって，本件訂正事項は，本件特許明細書に記載した事項であり，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもので，適法である。また，特許請求の範囲の記載において，アルミニウムの含有量が不明りょうであったとするならば，本件訂正は，明りょうでない記載の釈明として，適法である。

2 取消事由 2（本件訂正の適法性判断の誤り 2）

- (1) 本件各発明は，先行技術と重なるために新規性（特許法 29 条 1 項）を失うおそれがあり，そうでなくとも，先行技術と重なるために進歩性（同条 2 項）を失うおそれがあるところ，このように請求項に係る発明が，先行技術と重なるために，新規性，進歩性を失うおそれがある場合に，そのおそれを取り除くため，先行発明との重なりを除く訂正は，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると扱われる。審査基準（第Ⅲ部第Ⅰ節 4. 2 (4)）において，「『除くクレーム』とは，請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記

載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。」とされつつ、「なお、次の(i)(ii)の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。」とされ、「(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」については、当初の明細書に記載した事項の範囲内とするものとして扱われている。

- (2) 上記審査基準の「説明」欄において、「(注1)『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。」と記載されている。

本件訂正発明と引用発明とを対比してみると、鉄系材料の組成、特に、アルミニウムに関して本質的な相違点が存在する。すなわち、本件訂正発明は、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない鉄系材料」を用いるのに対して、引用発明は、特定の目的のために相当量添加したアルミニウムを含有する鉄系材料を用いており、アルミニウム含有量の範囲は、比較例も含めると0.04~0.139%である。ところで、甲10成分証明書を参酌して、本件特許明細書の【表1】に記載された鉄系材料のアルミニウム含有量を検討すると、鋼材Aの場合、アルミニウム含有量は0.0008%であり、これは、不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない鉄系材料である。本件各発明の目的は、「プレス加工によっても必要な強度を付与することができると共に、遅れ破壊やスプリングバックといった問題を生じない車輛用衝突補強材の製造方法を提供

すること」（本件特許明細書の段落【0007】）であり、この目的を達成するため、焼き入れ性（焼き入れ後の強度）を低下させるアルミニウムを添加しないことを特徴とする。したがって、本件訂正発明と引用発明とは、鉄系材料の組成、特に、アルミニウムに関して本質的な相違点が存在するものである。

したがって、本件各発明は、正に、先行技術と技術的思想としては、顕著に異なり、本来進歩性を有する発明である。

- (3) いわゆる「除くクレーム」として明細書に記載した事項の範囲内として扱われるのは、新規性等が問題となる場合に限らず、進歩性が問題となる場合も含む。

本件において、取消理由通知書（甲26）は、「刊行物1に記載の発明（注、引用発明）において、鋼が含有する組成成分の比率は全て本件請求項1に係る発明（注、本件発明1）の金属材の成分の比率と重複するものである。したがって、これら両者の間には実質的な相違点が存在しないので、本件請求項1に係る発明は刊行物1記載の発明であるか、同刊行物1記載の発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。」として、新規性欠如を第一の理由として挙げ、異議決定も、「本件発明1、2についての特許は、特許法第29条第1項第3号（又は同条2項）の規定に違反」（決定謄本14頁第3段落）するとして、本件各発明の主たる取消事由は、新規性を欠くこととされており、進歩性の欠如は、新規性の欠如という理由に付随するものにすぎない。

したがって、本件においては、新規性の欠如が問題となっていたのであり、いわゆる「除くクレーム」として、本件訂正は、明細書に記載した事項の範囲内であるものとして扱われるべきであり、適法である。

また、審査基準の、「（注1）『除くクレーム』とすることにより特許を受けられるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来

進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。」との記載においては、発明の進歩性が問題とされていることから、いわゆる「除くクレーム」に関する上記運用は、発明の進歩性が問題となる場合にも適用することができることが明らかである。

したがって、進歩性の欠如も問題とされていた本件において、本件訂正は、いわゆる「除くクレーム」として、明細書に記載した事項の範囲内であるものとして扱われるべきであり、適法である。

3 取消事由 3（進歩性についての判断の誤り）

(1) 決定は、本件訂正が不適法であることを前提にした上、本件発明 1 の進歩性について、「なお、この点に関し、特許権者は、上記『第 2. 3. 』のなお書きの項で示すように、本件発明 1 は、鉄系材料が実質上アルミニウムを含有しないのに対して、刊行物 1 記載の発明（注、引用発明）は、鉄系材料がアルミニウムを含有する点で相違する旨主張する。特許権者の上記主張を、仮に認めるとしても、アルミニウムは、特許権者も認めるように（平成 17 年 1 月 31 日付け意見書第 5 頁 4 行～5 行）、焼き入れ後の強度を低下させることからみて、鉄系材料からなる金属材に、加熱工程と、実質的な変形及び同時的な急速冷却を受けるプレス加工を施すプレス工程すなわち焼き入れを兼ねたプレス工程とを施して、高い強度と優れた靱性とを兼備させようとする刊行物 1 記載の発明において、鉄系材料として、焼き入れ後の強度低下の原因となり得るアルミニウムを含有しないものとすることは、当業者が容易になし得ることとすべきである。そうすると、本件発明 1 は、刊行物 1 記載の発明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言わざるを得ない。」（決定謄本 12 頁下から第 2 段落～最終段落）と判断したが、誤りである。

(2) 上記 1 及び 2 のとおり、本件訂正は適法なものであるもので、異議の審理においては、本件訂正発明の進歩性の有無が問題とされなければならないにも

かかわらず、決定の上記判断は、本件発明1の進歩性を判断しただけで、本件訂正発明の進歩性判断をしなかったのであるから、決定は取消しを免れない。

そして、本件訂正発明の進歩性について、本件訴訟において判断されるべきところ、以下のとおり、本件訂正発明は、引用発明から容易に想到できるものでなく、進歩性を有する。

- (3) 本件訂正発明は、限定されたマンガンの領域（1.15～1.40%）及びアルミニウムの無添加という特定の組成範囲の組合せの相乗効果に基づき、引張強度が高く、かつ、測定点による部材内でのばらつきがなく均一であり、スプリングバックを生じない車輻用衝突補強材の製造方法を提供するものである。これに対し、引用発明に係る鉄系材料は、相当量のアルミニウムが添加されているため、焼き入れ後の強度に問題が発生するおそれがあるものである。したがって、本件訂正発明は、引用発明とは、アルミニウムにおいて組成的に異なり、かつ、引用発明の実施例に示されたマンガンの範囲とは異なった、特定のMn領域において、特異な特性を有するものであり、本件訂正発明の特定のMn領域（1.15～1.40%）は、引用発明の広いマンガング範囲（0.5～2.0%）に対し、選択的な特異性を有するものである。

すなわち、本件訂正発明の鋼材Aは、マンガンを1.24%（管理範囲1.15～1.40%）と比較的高い割合で含み、アルミニウムを実質的に含まないもの（0.0008%、管理範囲0.0010%未満）である。そして、その鋼材の強度は、本件特許明細書の図5に示すとおり、平均1500MPaで、ばらつきがなくて均一であり、スプリングバックについても、第1、第2実施形態のいずれも、ほとんどなし～1°と小さい。

これに対し、引用発明は、実施例の表1によれば、マンガンを0.77～0.94%と、比較的低い割合で含み、アルミニウムを0.04～0.139%と、比較的高い割合で含み、工具硬化のB8500についても、マンガ

ンを0.79%しか含まず、アルミニウムを0.139%含むものである。そして、引用例には、測定点による強度のばらつきもスプリングバックも記載がなく、単に強さの目安として、「150～170 k p/mm²」（1470～1666 MP a）と広い範囲が記載されているだけであるが、これは水冷・油冷の場合による引用例の表1のデータの集計にすぎないと考えられ、唯一の実施例であるB8500の工具T o o l硬化については、強度のデータはなく、硬度として「HV400－450」及び「HV420－490」と記載されているところ、B8500のオイル硬化の強さ136 k p/mm²＝HV5 435との対比で、HV400－450を換算すると、125～140 k p/mm²（1226～1380 MP a）となり、引用例は、強度のばらつきが大であるとともに、強度も低いことが推定される。

第4 被告の反論

決定の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

1 取消事由1（本件訂正の適法性判断の誤り1）について

- (1) 平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4第3項において準用する同法126条2項は、「・・・明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面（略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しており、ここで、明細書等に記載した事項とは、明細書等に明示的に記載された事項及び明示的記載がなくても明細書等の記載から自明な事項である。
- (2) 原告は、本件訂正事項は本件特許明細書に消極的な形で記載している旨主張する。しかし、本件各発明は、本件特許明細書の段落【0008】及び【表1】の記載から、そもそも、鉄系材料における炭素、珪素、マンガン、クロム及びチタンの含有量を特定することに特徴があり、本件特許明細書には、アルミニウムについて何ら示すところがないし、本件特許発明の鉄系材料が、「不可避免的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含ま

ない」ことが、自明な事項であることを裏付けるものもない。

原告は、本件特許明細書に本件訂正事項を記載している根拠として、本件特許明細書の【表1】に、アルミニウムが記載されていないことを挙げるが、引用例において、引用例中の表1には記載されていない成分であるモリブデン、銅、ニッケルについて、本文には、それらを成分として含み得る旨が記載されているように、同分野においては、表に記載されていない成分が含まれることがある。

さらに、本件特許明細書には、「不可避的不純物として含まれる量を超える量」がどの程度の量であるのか記載されていないから、仮に、甲10成分証明書の内容が正しいとしても、そこに記載されたアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量」であるかどうかは分からない。

なお、「不可避的不純物」とは、原料由来の不純物に限られず、鋼材の脱酸工程において、脱酸剤として意図的に加えられるアルミニウムも含み、乙4公報、乙5公報及び乙6公報においては、脱酸剤として添加されたアルミニウムが「不可避的不純物」と記載されている。

したがって、本件訂正事項は、本件特許明細書には記載していないのであって、本件訂正は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものではないから、不適法である。

- (3) 原告は、甲10成分証明書によれば、本件発明1の鉄系材料が、アルミニウムを0.0008%しか含まず、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」ことが裏付けされている旨主張する。

しかし、本件特許明細書中には、「不可避的不純物として含まれる量を超える量」がどの程度の量であるのか記載されていないのであるから、甲10成分証明書の内容が正しいとしても、そこに記載されたアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量」であるかどうかは分からない。

- 2 取消事由2（本件訂正の適法性判断の誤り2）について

原告は、いわゆる「除くクレーム」として明細書に記載した事項の範囲内として扱われるのは、新規性等が問題となる場合に限らず、進歩性が問題となる場合も含む旨主張する。

しかし、審査基準の「なお、次の（i）（ii）の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものとして取扱う。」との記載における「例外的」との文言から、「除くクレーム」とする補正を当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものとして取り扱うのは、あくまで例外的な場合であることが明らかである。「除くクレーム」とする補正が、当初明細書に記載した事項の範囲内とするものとして取り扱われるのは、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）を失う恐れのある場合」であるところ、ここでいう「新規性等」とは、当該補正が、「例外的」に取り扱われるものであることから、新規性（特許法29条1項3号）、拡大先願権（同法29条の2）又は先願権（同法39条）の規定に該当する場合であり、進歩性（同法29条2項）の規定に該当する場合は含まれないので、原告の主張は、失当である。

3 取消事由3（進歩性についての判断の誤り）について

(1) 原告は、本件訂正発明は、引用発明とは、アルミニウムにおいて組成的に異なり、かつ、引用発明の実施例に示されたマンガンの範囲とは異なった、特定のMn領域において、特異な特性を有するものであり、本件訂正発明の特定のMn領域（1.15～1.40%）は、引用発明の広いマンガン範囲（0.5～2.0%）に対し、選択的な特異性を有するものであるとして、本件訂正発明は、引用発明から容易に想到できるものでない旨主張する。

しかし、本件訂正発明と引用発明とは、本件訂正発明が、不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない鉄系材料であるのに対し、引用発明が、アルミニウムを0.03～0.1%（望ましくは0.0

3～0.07%)含有する鉄系材料である点で相違し、その余の点で一致する。

そして、一般的に、焼き入れを行う鋼において、アルミニウムを脱酸剤として用いた場合に不可避的不純物として含まれるアルミニウムの量について、乙4公報には0.029%、乙5公報には0.032%、乙6公報には、0.1%以下と記載されている。すなわち、アルミニウムの不可避的不純物量は、原告が主張する0.001%以下に限るものでなく、0.001%以上であっても不可避的不純物とされる場合もあり、特に、乙6公報に記載された鋼材の用途は、本件各発明の「車輛用衝撃補強材」と同様の自動車用部材の一つであるメンバー類であり、不可避的不純物として含まれるアルミニウムは0.1%以下である旨記載されていることからみると、引用発明の0.03～0.1%（望ましくは0.03～0.07%）とのアルミニウム含有量は、不可避的不純物量ともいい得る量である。

- (2) また、仮に、引用発明のアルミニウム含有量が不可避的不純物として含まれる量を超える量であるとしても、鉄系材料として、アルミニウムを多く含有させると焼き入れ後の強度が低下することは、特開平5-345918号公報（乙1）、特開2000-290745号公報（乙2）及び特開2000-169937号公報（乙3）に示されるように周知の事項であり、鉄系材料からなる金属材に、加熱工程と、実質的な変形及び同時的な急速冷却を受けるプレス加工を施すプレス工程、すなわち、焼き入れを兼ねたプレス工程とを施して、高い強度と優れた靱性とを兼備させようとする引用発明において、前記周知の事項を勘案して、焼き入れ後の強度低下の原因となり得るアルミニウムをできるだけ含まない鉄系材料とすることは、当業者が容易になし得ることである。

第5 当裁判所の判断

- 1 取消事由1（本件訂正の適法性判断の誤り1）について

(1) 原告は、「鉄系材料が『0.01～0.03wt%のチタン，0.0005～0.0025wt%のホウ素，0.03%以下のリン，0.01wt%以下のイオウ』を含有することは，本件特許明細書の段落【0031】の【表1】に記載された事項である。しかしながら，鉄系材料が『不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない』との事項は，本件特許明細書には記載されておらず，また，自明でもない。したがって，上記訂正は，本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではなく，新規事項の追加に該当する。」（決定謄本4頁第4段落～第6段落）とした決定の判断を争い，【表1】には，鋼材に意図的に添加した成分（ないし所定量以上存在する成分）はすべて記載されているということができ，アルミニウムは，【表1】に成分として明記されていないのであるから，意図的に添加された成分でなく，本件訂正事項は，本件特許明細書に消極的な形で記載している旨主張する。

(2) 本件発明1は，「引張強度が500～600MPaの範囲内にある高張力鋼であって，0.18～0.25wt%の炭素，0.15～0.35wt%の珪素，1.15～1.40wt%のマンガン，0.15～0.25wt%のクロムおよび0.01～0.03wt%のチタンを少なくとも含有してなる鉄系材料からなる板材である金属材」に係るものであり，本件訂正発明は，相当する金属材につき，「引張強度が500～600MPaの範囲内にある高張力鋼であって，0.18～0.25wt%の炭素，0.15～0.35wt%の珪素，1.15～1.40wt%のマンガン，0.15～0.25wt%のクロム，0.01～0.03wt%のチタン，0.0005～0.0025wt%のホウ素，0.03%以下のリン，0.01wt%以下のイオウを含有し，不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない鉄系材料からなる板材である金属材」とするものである。

本件訂正は，本件発明1において特定されていなかった，鉄系材料に含ま

れるホウ素，リン及びイオウの含有割合を数値で特定し，アルミニウムについても，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」という形で鉄系材料を限定するものであるといえる。

本件発明1は，鉄系材料の含有成分に関しては，炭素，珪素，マンガン，クロム及びチタンの5つの成分を「少なくとも含有してなる」鉄系材料であると特定しているだけであり，鉄系材料の組成の観点からは，所定の引張り強度を有する高張力鋼である限りにおいて，他の成分を含み得る発明である。そして，本件訂正は，本件発明1において鉄系材料への含有の有無やその割合等について何ら限定されていなかったホウ素，リン，イオウ及びアルミニウムについて，鉄系材料における含有割合等を特定するものであり，特許請求の範囲の減縮に当たる。

- (3) 平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4第3項において準用する同法126条2項は，「・・・明細書又は図面の訂正は，願書に添付した明細書又は図面（略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ，この明細書等に記載した事項とは，明細書等に現実に記載した事項だけでなく，当該事項から自明な事項も含むものと解すべきであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項か，現実に記載した事項から自明な事項の範囲内においてされなければならない。

そこで，本件特許明細書（甲2）の発明の詳細な説明をみると，次の記載がある。

ア 「（他の材料を用いた場合との比較）図5のグラフは，第1実施形態（鋼材A），比較例1（SPC440材）及び比較例2（SPC780材）について，製品化されたドアインパクトビームの各部におけるビッカース硬度（及び引張強度）の測定値をプロットしたものである。強度の測定点はドアインパクトビームの幅方向に沿って複数選択されており，具体

的には、図3に示す5つの代表点（a, b, c, d, e）と、これら代表点間に存在するいくつかの点（14点）の合計19点である。第1実施形態、比較例1及び比較例2の三者の違いは、出発材料の違いのみである。すなわち、第1実施形態では表1に示す鋼材Aを用いたのに対し、比較例1ではJIS（日本工業規格）SPC440の冷延鋼板（引張強度440MPa）を用い、比較例2ではJIS（日本工業規格）SPC780の冷延鋼板（引張強度780MPa）を用いた。比較例1及び2のドアインパクトビームを作るにあたっては、出発材料以外の製造条件を全て第1実施形態の製造条件に統一した。なお、鋼材A、SPC440及びSPC780の各鉄系材料における添加元素の組成を表1に示す。」（段落【0030】）

イ 「【表1】

添加元素	鋼材Aの品質管理範囲	実施形態鋼材A	比較例1 SPC440	比較例2 SPC780
C	0.18~0.25	0.21	0.18	0.069
Si	0.15~0.35	0.22	0.026	0.051
Mn	1.15~1.40	1.24	0.65	2.28
Cr	0.15~0.25	0.20	0.02	0.017
Ti	0.01~0.03	0.022	N.D.	N.D.
B	0.0005~0.0025	0.0015	N.D.	N.D.
P	0.03以下	0.012	N.D.	N.D.
S	0.01以下	0.001	N.D.	N.D.

注：鋼材A、SPC440及びSPC780はいずれも鉄系材料。

表中の数字は、wt%（重量パーセント）。

N.D.とは検出限界以下のこと。

（段落【0031】）

ウ 「図5のグラフからわかるように、鋼材Aを用いた第1実施形態では、どの測定点においても1400MPaを下回ることはなく、全19測定点の平均引張強度は、約1500MPaであった。これに対し、SPC440材を用いた比較例1では、各測定点の引張強度のばらつきが極めて大きく品質が安定しないばかりか、引張強度の平均値も1000MPa程度にしかすぎなかった。また、SPC780材を用いた比較例2では、各測定

点の引張強度のばらつきも少なく品質は安定しているが、引張強度の平均値は1200MPa程度にとどまった。更に比較例2では、プレス後に金型から製品を取り外す際に、大きなスプリングバックが観察された。他方、第1実施形態及び比較例1ではスプリングバックはほとんどみられなかった。」（段落【0032】）

エ 「この実験結果から、出発材料の選択が最終製品の引張強度に大きな影響を及ぼすことが理解できる。従来以上に高強度のドアインパクトビームを得ることができる出発材料の好ましい物性や組成については、一面的に論じられない部分もあるが、三者の比較からおよそ、次のような傾向性を見いだすことができる。まず第1に、加熱及びプレス加工を施す前の出発材料の引張強度は500～600MPa程度が好ましく、少なくとも440MPa以下の強度の材料は適さない。他方、780MPa以上の強度の材料では、従来の冷間プレス加工の場合に比較して有利な結果を得るには到らない。第2に、同じ鉄系材料であっても添加元素の配合の違いにより、最終製品の引張強度が異なってくる。添加元素の種類や量の組み合わせが複合的に影響しあって、材料の融点、硬度、強靱性等の物性面に影響を与えると考えられ、微量の添加元素のそれぞれに対して個々の技術的意義を論ずることは極めて難しい。但し、試作実験の結果から、少なくとも表1に示すような品質管理範囲内にある鋼材Aについては、1500MPa級の平均引張強度を示すドアインパクトビームを提供し得る材料であると認定することに異論はなかろう。」（段落【0033】）

オ そして、発明の詳細な説明の他の部分をみても、鋼材A以外の実施例の開示はない。

以上によれば、【表1】には、本件各発明の唯一の実施例である鋼材Aの添加元素の組成として、炭素（C）、珪素（Si）、マンガン（Mn）、クロム（Cr）、チタン（Ti）のほか、0.0005～0.0025%のホ

ウ素，0.03%以下のリン，0.01%以下のイオウも含有することが記載されているが，アルミニウムその他の成分についての記載はなく，本件特許明細書の発明の詳細な説明の他の部分をみても同様である。

- (4) 上記のとおり，本件特許明細書には，アルミニウムについての記載はなく，本件各発明において，アルミニウムがどのような態様で含まれるのか含まれないのかについて明らかでないところ，本件訂正事項は，鉄系材料に，「不可避免的不純物」として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まないものとするものである。不可避免的不純物の意味や不可避免的不純物として含まれる量についての説明は，本件特許明細書にも，平成16年10月18日付け訂正請求における訂正明細書中にもない。そこで，本件出願当時の鉄鋼材料分野における「不可避免的不純物」の技術的意義を明らかにする必要がある。

ア 乙4公報（発明の名称「高密度エネルギー源の照射による高強度化特性に優れた高加工性鋼板」）には，以下の記載がある。

- (ア) 「高密度エネルギー源を鋼板表面に照射し板厚を貫通した凝固域を形成することにより高強度化して使用する，高強度化特性に優れた高加工性鋼板であって，C：0.002～0.2% Si：2.0%以下 Mn：0.1～2.5%を含み，残部がFe及び不可避免的不純物よりなり，かつフェライトを主体とした組織からなるものである。」（【要約】欄の【構成】）

- (イ) 「自動車用部材のひとつであるメンバー類を代表的に取り上げて説明するが，本発明鋼板の適用対象はこれによって制限されるものではなく，上記両特性の要求される分野に対しては広く利用することができる。」（段落【0001】）

- (ウ) 「図1には，C：51ppm，Mn：0.99%，Ti：0.053%，Al（脱酸剤としての添加に基づく不純物元素）：0.029%，残部Fe及び不可避免的不純物からなる鋼材を試験片（板厚1.4mm）

とし」(段落【0015】)

- (エ) 「不可避的不純物元素としては、N、O等の他、脱酸性元素として添加することのあるAlを例示することもできる。特にアルミキルド鋼の場合は不可避的に混入してくるが、0.1%を超えるとc系介在物を多く生成して表面傷の原因となるので、その上限を0.1%と定める。」

(段落【0024】)

- イ 乙5公報(発明の名称「高密度エネルギー源の照射による高強度化特性に優れた高加工性鋼板」)にも、上記ア(イ)及び(エ)と同様の記載があり(段落【0001】、【0026】)、「図1には、C:0.10%、Si0.01%、Mn:0.90%、Al(脱酸剤としての添加に基づく不純物元素):0.032%、残部Fe及び不可避的不純物からなる鋼材を試験片(板厚1.4mm)とし」(段落【0013】)との記載がある。

また、乙6公報(発明の名称「高密度エネルギー照射によって高強度化特性を発揮する高加工性薄鋼板の製造方法」)にも、上記ア(イ)及び(エ)と同旨の記載がある(段落【0001】、【0022】)。

- ウ 特開平11-264050号公報(甲12、発明の名称「耐高速衝撃貫通性に優れた高強度鋼及びその製造方法」)には、以下の記載がある。

- (ア) 「重量%で、C:0.3~0.6%、Si:0.03~0.15%、Mn:0.5%以下、Ni:2~5%、Mo:1~5%を含み、その他Feおよび不可避的不純物からなる組成を有する鋼において、マルテンサイト主体のマイクロ組織からなることを特徴とする、耐高速衝撃貫通性に優れた高強度鋼。」(【特許請求の範囲】【請求項1】)

- (イ) 「上記の成分の他に不可避的不純物として、P、S、N、Oは、靱性を低下させる有害な元素であるので、その量は少ないほうが良い。望ましくは、P:0.005%以下、S:0.003%以下、N:0.01%以下、O:0.003%以下とする。さらにAlは、脱酸元素

または介在物形態制御元素として0.001~0.1%含有してもかまわない。」(段落【0034】)

エ 特開平5-345918号公報(乙1, 発明の名称「高強度熱延鋼板の製造方法」)には, 以下の記載がある。

(7) 「C: 0.05~0.20%, Si: ≤0.60%, Mn: 0.10~2.50%, Sol. Al: 0.004~0.10%, Ti: 0.04~0.30%を含み, 残部Feおよび不可避不純物からなる連続鑄造スラブを加熱するに際して少なくとも1100℃から, TiCの溶体化温度以上1400℃以下の加熱温度までの温度領域を毎時150℃以上の昇温速度で加熱し, 加熱温度での保定時間を5分以上30分以下とし, その後熱間圧延することを特徴とする高強度熱延鋼板の製造方法にある。」(段落【0004】)

(イ) 「Al: Alは脱酸上0.004%以上必要であるが, 0.10%を越すと結晶粒の粗大化を来し強度を劣化させるので0.10%以下に限定した。」(段落【0011】)

オ 特開平11-236642号公報(甲15, 発明の名称「高疲労強度厚鋼板」)には, 以下の記載がある。

(7) 「重量%で, C: 0.02~0.35%, Si: 0.02~2.0%, Mn: 0.30~2.5%, Al: 0.002~0.10%, 残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼で, フェライト, パーライト, ベイナイト, 焼戻しマルテンサイトからなる母相中に, 焼入れままのマルテンサイトまたは残留オーステナイトまたはそれらの混合組織が50%以上を占める層状の組織が, 厚み2μm以上30μm以下且つ間隔が20μm以上200μm以内に板厚方向に配列することを特徴とする高疲労強度厚鋼板。」(【特許請求の範囲】【請求項1】)

(イ) 「Alは脱酸元素として添加される。0.002%未満の含有量ではその効果がなく、0.1%を超えると、鋼の表面性状を損なう。」
(段落【0018】)

カ 特開2000-169937号公報(乙3, 発明の名称「高強度ばね用鋼線およびその製造方法」)には、以下の記載がある

(ア) 「本発明は(1)鋼成分として、重量%でC : 0.4~0.7%
Si : 1.2~2.5% Mn : 0.1~0.5% Cr : 0.4~2.0% Al : 0.0001~0.005%を含むとともに、P : 0.015%以下 S : 0.015%以下に制限し、残部がFeと不可避的不純物からなり、非金属介在物の大きさが15 μ m以下、引張強度が1960MPa以上を有し、降伏比($\sigma_{0.2}/\sigma_B$)が0.8以上0.9以下、または降伏比0.8以上かつ残留オーステナイト量を6%以下とした高強度ばね用鋼線である。」(段落【0010】)

(イ) 「Alは酸化物生成元素であり、鋼溶製において脱酸に用いられることが多い。しかし弁ばねのような高強度かつ細い径で使用される場合にはAlを多量添加するとそれによって生成されるAl₂O₃が破壊起点となりやすい。すなわち、Al₂O₃は非常に硬質なために、溶鋼段階で生成したAl₂O₃は圧延伸線を経ても破碎されず、応力集中源になり易い。また変形能がマトリックスと異なるため、荷重を負荷された場合、Al₂O₃周りに応力集中を生じてクラックを生じ易い。このような理由から破壊起点となりやすいため、ばねにおいては疲労強度を低下させる原因となる。従ってAl含有量は制限されるべきである。

しかし現状技術による鋼溶製には脱酸が必須であるため、脱酸元素の投入は避けられず、その酸化物寸法を微細にする技術が必要である。そこでAlを含む複合酸化物(たとえばMn-Si-Al系酸化物)を生成させて、比較的軟質な酸化物を生成させれば、酸化物は圧延、

伸線段階で破碎されて微細になり，破壊起点にならない。したがって Mn 系および Si 系酸化物の軟質化には微量の Al を添加した方が好ましい。そこで Al が 0.005% 超であれば粗大 Al₂O₃ を生成するのでこれを上限とした。また Al を利用して積極的に酸化物の軟質化をはかるためには Al 含有量の下限を 0.0001% とした。これ未満では Al を含む軟質な酸化物を生成せず，Si 系硬質酸化物を生成し，疲労強度が低下する。」（段落【0026】，【0027】）

キ 昭和54年10月20日社団法人日本金属学会発行「鉄鋼製錬」（甲20）には，「鋼が凝固する際，溶鋼中の酸素濃度が不適當であれば鋼塊の欠陥となるので脱酸剤を加えて溶鋼中のOを適切に減少させる。通常使用される脱酸元素はMn，Si，Alであり，・・・脱酸元素の鋼中における濃度範囲を表4・20に示すが，これらの値は純粋に脱酸に必要な量という見地からきめられる場合もあるが，むしろ鋼の用途から要求される材料特性によって定められる場合が多い。通常のカールド鋼についてはマンガ，ケイ素濃度はほとんど後者により，アルミニウム濃度は脱酸および結晶粒度調整の目的によって決められる。脱酸のためには0.02%以上，結晶粒度調整のためには0.01～0.1%が一般的である。」（294頁下から12行目～295頁18行目）との記載がある。

ク 他方，引用例（甲4）には，以下の記載がある。

(ア) 「当該鋼材は，0.25%以下（好ましくは0.15～0.25%）の炭素，鋼材の製造方法にも左右されるが，通常はごく少量のケイ素，0.5～1.5%（好ましくは0.7～1.5%）のマンガ，最大0.03%のリン及び最大0.04%の硫黄，0.1～0.3%のクロム，及び0.05～0.5%のモリブデン（あるいはこれらのいずれか），0.02～0.1%（好ましくは0.02～0.05%）のチタン，0.0005～0.007%（好ましくは0.0005～0.

0.05%)のホウ素, 0.03-0.1% (好ましくは0.03-0.07%)のアルミニウム, 及び恐らくはごく少量の銅及びニッケル (恐らくはそれぞれ最大0.2%)を含むことが望ましい。」(1頁56行目~70行目, 訳文2頁第2段落)

(4) 「当該鋼材に0.0005-0.01%という低レベルのホウ素を添加して, その効果を十分に発揮させるためには, 当該ホウ素は, ホウ素を添加するときには酸素及びチッ素が既に結合状態にあるように, 上記のチタン及びアルミニウムを添加した後でこれを添加すべきである。」(2頁50行目~55行目, 訳文3頁第3段落)

(5) 上記によれば, 「不可避的不純物」とは, 鉄鋼材料分野において慣用的な用語であり, その意味するところは, おおむね, 所望する鉄鋼材料としての最終製品を得るまでの製造過程において, 意図して導入するまでもなく鉄鋼材料中に存在することが自明であり, しかも, その存在は不要なものであるが, 微量であり, 鉄鋼製品の特性に必ずしも悪影響を及ぼさないため, 存在するままにされている不純物ということができ, このことは, 本件出願当時, 当該分野の当業者間で, 技術常識となっていたものと認められる。そして, 「不可避的不純物」としては, 例えば, リン(P), イオウ(S), 窒素(N), 酸素(O)等が挙げられ, アルミニウムについては, 当該鉄鋼材料において有用か不用かに応じて, 不可避的不純物に含まれたり, そうでなかったりしていることが認められる。

原告は, 脱酸剤として添加されたアルミニウムは, 正確に言えば, 言葉の厳密な意味に於ける「不可避的不純物」ということができない旨主張する。

しかし, 原告主張を認めるに足る証拠はなく, かえって, 上記(4)ア, イによれば, 不可避的工程ともいえる脱酸工程における脱酸剤としての添加に基づいて発生した不純物は, 当初から含有する不純物とは区別されているものの, いずれの不純物も不可避的不純物とされているのであって, これら

公知の使用例に照らせば、当業者は、不可避的不純物であるかどうかは、鉄鋼製品との関係で決まり、意図的に添加したものであるかどうかによって区別すべき合理的理由はないとしているとも解されるから、原告の上記主張は、採用の限りではない。

- (6) 本件特許明細書において、鉄系材料にアルミニウムをどのように含むかについての記載はない。もっとも、鉄鋼材料分野の技術常識によれば、アルミニウムが、本件発明1の鉄系材料において、不可避的不純物として存在し得る成分の一つであることは明らかである。しかし、そうであっても、同鉄系材料において、アルミニウムは、不可避的不純物として存在し得る一群の不純物として把握されるにすぎないのであって、それ以上のものではない。要するに、本件特許明細書において、これに接した当業者が、「アルミニウム」として、いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして、個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく、存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし、含まれていないかもしれないというにとどまるものである。

したがって、本件特許明細書には、鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は、一切存在しないというほかない。

以上によれば、鉄系材料におけるアルミニウムの含有について、本件訂正事項のように限定することは、本件特許明細書に記載していない事項であるし、本件特許明細書の記載に接した当業者であれば、本件出願時の技術常識に照らして、そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。

- (7) 原告は、明細書の成分表には、意図的に添加した成分をすべて記載することが、当業者の常識的慣行であることを主張し、【表1】に記載されていない

いアルミニウムについて、本件訂正前の請求項1においては、鉄系材料にアルミニウムを含まないかどうかそのままでは明りようでなかったところ、本件訂正により、アルミニウムが不可避的不純物として含まれる以外には含まないことを明記して、これを明りようにしたものであり、本件訂正事項は、明りようでない記載の釈明に該当するものであり、適法である旨主張する。

しかし、上記(6)のとおり、本件出願当時の鉄鋼材料分野の技術常識を念頭に本件特許明細書をみれば、本件発明1に係る鉄系材料に、一群の不可避的不純物が存在することは明らかであるが、それ以上のものではないから、アルミニウムとそれ以外の明示されていない成分（例えば、リン（P）、イオウ（S）、窒素（N）、酸素（O）等）とを区別することは不可能であるし、当業者が、「アルミニウム」として、個別具体的に不可避的不純物として認識することもできないものであることは、上記(6)のとおりである。

ところで、仮に、原告主張のように、【表1】において、鉄系材料に意図的に添加されたすべての材料が記載されていると解するならば、本件訂正に係る【表1】に記載の技術的事項は、そこに記載された8成分と鉄及び不可避的不純物からなる鉄系材料ということになるのであって、【表1】記載の8成分のほかには、意図的に添加された有効成分を含まないこととなる。

ここで、本件訂正は、本件発明1において特定されていなかったアルミニウムについて、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とするものであり、鉄系材料における「アルミニウム」の量に限定を加え、その量が「不可避的不純物として含まれる量」以下であるというのであるから、明らかに、アルミニウムの存在を前提として、その含有割合を特定するものであって、【表1】のリン（P）の品質管理範囲が0.03%以下、イオウ（S）の品質管理範囲が0.01%以下とされているのと同様に、「アルミニウム」の品質管理範囲を「不可避的不純物として含まれる量」以下とするに等しいものである。ところが、上記のとおり、アルミ

ニウムは、本件特許明細書においては、当業者に個別具体的に不可避的不純物として認識され得るようなものではないから、原告の主張は、本件発明1の鉄系材料において、品質管理対象となる成分としてアルミニウムを新たに加えるというものになるのであって、【表1】にアルミニウムが記載されていないことに照らせば、本件訂正事項に係る「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」との構成を加える限りにおいて、本件発明1の鉄系材料に対して意図的に添加された成分が【表1】にすべて掲げられており、アルミニウムは意図的添加元素でないとする原告の主張は、背理であるということにならざるを得ないので、原告の上記主張は、失当である。

- (8) 原告は、甲10成分証明書によれば、本件発明1の鉄系材料が、アルミニウムを0.0008%しか含まず、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」ことが裏付けされている旨主張する。

しかし、上記(6)のとおり、本件特許明細書において、アルミニウムが個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものでないのに、特許出願後に、鋼材Aがアルミニウムを含有し、その量が0.0008%であるなどとする実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を実質的に補充し、補充した内容を特許請求の範囲に取り込むことは、明らかに、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反しており、許されない。

原告は、予期しない新しい引用例に対し、比較実験成績証明書によって、明細書に記載されていない事項（潜在的記載事項）について、発明の実体を明らかにすることは適法な立証手段として認められた慣行であるとも主張するが、本件のように、明細書にアルミニウムの存在に係る記載がなく、また、アルミニウムが個別具体的に存在することが当業者にとって自明でもない場合に、特許権者が後日、実験成績証明書をもって明細書の記載を補うという

ことができないことは、当業者が明細書からその補うべき記載内容を知ることができないことに照らしても、明らかである。原告の上記主張は、独自の見解に基づくものであって、採用することができない。

- (9) 以上のとおり、本件訂正事項は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものではなく、新規事項の追加に該当するとした決定の判断に誤りはなく、原告の取消事由1の主張は、理由がない。

2 取消事由2（本件訂正の適法性判断の誤り2）について

- (1) 原告は、本件各発明は、先行技術と重なるために新規性（特許法29条1項）を失うおそれがあり、そうでなくとも、先行技術と重なるために進歩性（同条2項）を失うおそれがあるところ、先行技術と重なるために、新規性、進歩性を失うおそれがある場合に、そのおそれを取り除くため、先行発明との重なりを除く訂正は、いわゆる「除くクレーム」として、明細書に記載した事項の範囲内のものであると扱われて適法である旨主張する。
- (2) 新規事項に関する審査基準（甲13）の第Ⅲ部第Ⅰ節4.2(4)の「除くクレーム」の項には、「『除くクレーム』とは、請求項に係る発明に含まれる一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。なお次の(i)(ii)の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。」との記載があり、(i)として、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」と記載され、（説明）の欄には、「上記(i)における『除くクレーム』とは、補正前の請求項に記載し

た事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。」、「（注1）『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」との記載がある。

上記記載によれば、「除くクレーム」とは、審査、審判の段階において、対象となる発明の新規性に関して、当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合に、本来であれば、構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ、当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり、しかも進歩性を有する発明であるのに、たまたま公知技術と一部が重複しているにすぎない場合には、例外的に、特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを許すという取扱いをいうものと認められる。

- (3) 上記取扱いは、一定の例外的な場合に、特許請求の範囲から重複する構成を除く補正を許すというものであると解されるどころ、本件における原告の主張は、上記取扱いが訂正の場合にも妥当するとした上、これに従い、本件訂正によって、先行技術との重なりが除かれること、すなわち、特許発明の鉄系材料を、本件訂正事項である「不可避免的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とすることによって、引用発明と本件発明1との重なりが除かれることを前提とするものであると解される。

そこで、検討すると、このように先行技術との重なりを除く訂正を、いわゆる「除くクレーム」として、明細書に記載した事項の範囲内のものである

と取り扱うことの当否はさておき、本件においては、原告の上記主張のよって立つ前提そのものを欠くことは以下のとおりである。すなわち、本件訂正事項は、鉄系材料におけるアルミニウムについて、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とするものであるところ、上記1のとおり、本件特許明細書の記載はもとより、本件出願時の当業者の技術常識、その他弁論の全趣旨を参酌しても、鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」が、どのような量であるかが明確であるとは認められない以上、本件訂正によって、「アルミニウムを0.03-0.1%（好ましくは0.03-0.07%）」含むという引用発明との重なりが除かれるとは、直ちには、認めることができない。

そして、脱酸剤として添加されたアルミニウムも不可避的不純物という場合があるという上記1(5)の当業者の技術常識に従うと、アルミニウムが脱酸剤として添加される場合、最終製品の性質に対する影響から、その割合が0.1パーセント以内に限る趣旨の記載が先行技術に係る公開特許公報等に見られること（上記1(4)ア(エ)、同ウ(イ)、エ(イ)、オ(イ)等）からも、引用例のように、鉄系材料に0.03パーセントから0.1パーセントのアルミニウムを含む場合も、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」場合であるともいい得るのであり、この意味でも、本件訂正事項により引用発明と本件発明1との重なりは除かれていないこととなる。

したがって、本件訂正事項は、鉄系材料におけるアルミニウムの含有の点について、引用発明と本件発明1との重なりを除くものであるとは認められないのであるから、重なりが除かれることを前提とする原告の主張は、そもそも、その前提を欠くものであり、その余の点について検討するまでもなく、採用の限りではない。

(4) また、いわゆる「除くクレーム」についての上記取扱いは、上記(2)の審査基準の(注1)のとおり、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合に許されるとされており、補正の有無にかかわらず当該先行技術と技術的思想が顕著に異なる発明について許されるとされているものと解される。本件において、鉄系材料におけるアルミニウムの含有について、本件訂正事項のように限定することは、本件特許明細書に記載していない事項であるし、そのような限定が、本件特許明細書から自明な事項であるともいえないことは前示のとおりであるから、上記取扱いによる本件訂正の適法性をいうためには、原告は、鉄系材料におけるアルミニウムの含有についての限定がないと解される本件発明1について、先行技術である引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ、原告は、鉄系材料について「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」発明と引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって、この点でも原告の主張は、理由がない。

(5) 以上のとおり、原告の取消事由2の主張は理由がない。

3 取消事由3（進歩性についての判断の誤り）について

決定は、「刊行物1記載の発明（注、引用発明）は、本件発明1の発明特定事項をことごとく備えており、したがって、本件発明1は刊行物1記載の発明である。」（決定謄本12頁第3段落）として、本件発明1の新規性を否定しつつ、「なお、この点に関し、特許権者は、上記『第2. 3.』のなお書きの項で示すように、本件発明1は、鉄系材料が実質上アルミニウムを含有しないのに対して、刊行物1記載の発明は、鉄系材料がアルミニウムを含有する点で相違する旨主張する。特許権者の上記主張を、仮に認めるとしても、アルミニウムは、特許権者も認めるように（平成17年1月31日付け意見書第5頁4行～5行）、焼き入れ後の強度を低下させることからみて、鉄系材料からなる

金属材に、加熱工程と、実質的な変形及び同時的な急速冷却を受けるプレス加工を施すプレス工程すなわち焼き入れを兼ねたプレス工程とを施して、高い強度と優れた靱性とを兼備させようとする刊行物1記載の発明において、鉄系材料として、焼き入れ後の強度低下の原因となり得るアルミニウムを含有しないものとするのは、当業者が容易になし得ることとすべきである。そうすると、本件発明1は、刊行物1記載の発明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言わざるを得ない。」（同下から第2段落～最終段落）として、仮定的に、原告の主張を認めるとしても、本件発明1の進歩性は否定されると判断した。これに対し、原告は、決定のこの判断を争い、本件訂正は適法なものであるので、異議の審理においては、本件訂正発明の進歩性の有無が問題とされなければならないにもかかわらず、決定の上記判断は、本件発明1の進歩性を判断しただけで、本件訂正発明の進歩性判断をしなかったのであるから、決定は取消しを免れないとし、また、本件訂正発明の進歩性について、本件訴訟において判断されるべきであり、かつ、本件訂正発明は、引用発明から容易に想到できるものでなく、進歩性を有すると主張する。

しかし、原告の上記主張は、いずれも、本件訂正が適法であることを前提とするものであるところ、本件訂正が適法でないことは、上記1及び2の判示のとおりであるから、原告の取消事由3の主張は、前提を欠くものであり、その余を判断するまでもなく、理由がない。

- 4 以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、他に決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 篠 原 勝 美

裁判官 宍 戸 充

裁判官 柴 田 義 明