

平成19年10月31日判決言渡

平成18年(行ケ)第10547号 審決取消請求事件

平成19年(行ケ)第10232号 審決取消請求参加事件

平成19年10月17日口頭弁論終結

判	決
原告兼参加人	住友金属工業株式会社 (以下,単に「原告」という。)
訴訟代理人弁理士	広瀬章一
被告	特許庁長官 肥塚雅博
指定代理人	鈴木由紀夫
同	野村康秀
同	唐木以知良
同	大場義則
脱退原告 主	住友金属建材株式会社 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が訂正2006-39094号事件について平成18年11月20日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

- (1) 特許第3376949号の特許(平成11年3月24日出願〔優先権主張:平成10年9月16日及び平成11年1月25日,日本〕,平成14年12月6日設定登録,登録時の請求項の数は10である。以下,この特許を「本

件特許」，本件特許に係る特許権を「本件特許権」，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」と，それぞれいう。)は，発明の名称を「太陽熱反射性表面処理金属板」とし，特許権者を原告及び脱退原告(以下，両者を併せて「原告ら」という。)として，設定登録された。なお，その後，脱退原告は，原告に対し，本件特許権の持分を移転した(平成19年5月25日登録)。

(2) 本件特許の請求項1ないし10について特許異議の申立てがされ，異議2003-72058号事件として特許庁に係属した。その審理の過程において，原告らは，平成17年7月11日，本件明細書を訂正する請求をした。特許庁は，審理の結果，平成18年2月2日，上記訂正を認めないとした上で「特許第3376949号の請求項1ないし10に係る特許を取り消す。」との決定をした。原告らは，上記決定を不服とし，被告を相手方として，平成18年3月17日，その取消を求める訴訟を当庁に提起した(平成18年(行ケ)第10115号)。その後，原告は，前記(1)のとおり，脱退原告から本件特許権の持分の移転を受けたので，権利承継による参加を申し立てて，上記訴訟に参加し(平成19年(行ケ)第10231号)，脱退原告は，被告の同意を得て同訴訟から脱退した。

(3) 原告らは，平成18年6月5日，本件明細書を訂正することについて審判を請求し，この請求は，これを訂正2006-39094号事件として特許庁に係属した。その審理の過程において，原告らは，平成18年7月24日，審判請求書を補正する手続補正をした(以下，この補正後の審判請求書に係る訂正を「本件訂正」といい，本件訂正後の本件明細書を「本件訂正明細書」，本件訂正前の本件明細書を「本件訂正前明細書」とそれぞれいう。本件訂正により，請求項1，3及び10が削除され，その余の請求項の記載が訂正された〔項番号の変更を含む。〕)。特許庁は，審理の結果，平成18年11月20日，上記補正を認めた上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし，同年11月30日，その謄本を原告らに

送達した。

原告らによる本件訴訟の提起後、原告は、前記(1)のとおり、脱退原告から本件特許権の持分の移転を受けたので、権利承継による参加を申し立て、本件訴訟に参加し、脱退原告は、被告の同意を得て本件訴訟から脱退した。

2 特許請求の範囲

(1) 本件訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし10の各記載は、次のとおりである(以下、これらの請求項に係る発明を項番号に対応して、「本件発明1」などといい、これらをまとめて「本件発明」という。)

【請求項1】 基板として、アルミニウム-亜鉛合金めっき皮膜を備え、350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が60%以上である基板表面に、800～2100nmの波長領域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が20%以上の顔料を2～70重量%含有する塗膜を備えたことを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項2】 基板として、アルミニウム-亜鉛合金めっき皮膜を備え、350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が60%以上である基板表面に、800～2100nmの波長領域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が20%以上の顔料を2～70重量%含有することで所望の色彩に着色した塗膜を備えたことを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項3】 前記顔料以外に、着色顔料を含まないことを特徴とする請求項2記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項4】 基板として、アルミニウム-亜鉛合金めっき皮膜を備え、350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が60%以上の基板表面に、外層塗膜と1以上の内層塗膜とを備え、該外層塗膜は、800～2100nmの波長領域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が20%以上の顔料を2～70重量%含有するものであることを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 5】 少なくとも 1 の内層塗膜は、350～2100 nm の波長領域での太陽熱反射率(R_E)が 20% 以上の顔料を 2～70 重量% 含有するものであることを特徴とする請求項 4 に記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 6】 少なくとも 1 の内層塗膜は、鱗片状アルミニウム顔料を 2～20 重量% 含有することを特徴とする請求項 4 または 5 に記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 7】 350～2100 nm の波長領域での太陽熱反射率(R_E)が 20% 以上の顔料の含有量が 2 重量% 未満である内層塗膜の厚さが 10 μm 以下であることを特徴とする請求項 4～6 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 8】 めっき鋼板を基板とし、めっき皮膜表面の酸化膜の厚さが 0.30 μm 以下であることを特徴とする請求項 1～7 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 9】 基板表面の粗さが、中心線平均粗さ R_a で 0.05～2.0 μm であることを特徴とする請求項 1～8 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 10】 基板に、塗装前処理皮膜として、金属クロム換算で 5～200 mg/m² 相当のクロメート処理皮膜または 0.2～5.0 g/m² のリン酸塩処理皮膜を備えたことを特徴とする請求項 1～9 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。」

(2) 本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項 1 ないし 7 の各記載は、次のとおりである(以下、これらの請求項に係る発明を項番に対応して、「本件訂正発明 1」などといい、これらをまとめて「本件訂正発明」という。下線部は訂正箇所を示す)。

「【請求項 1】 基板として、アルミニウム - 亜鉛合金めっき皮膜を備え、350～2100 nm の波長領域での太陽熱反射率(R_E)が 60% 以上である

基板表面に、塗装前処理皮膜を備えないか、または塗装前処理皮膜として、金属クロム換算で5～200mg/m²相当のクロメート処理皮膜または0.2～5.0g/m²のリン酸塩処理皮膜を備え、さらにその上に800～2100nmの波長領域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が40%以上の顔料を2～70重量%含有することで所望の色彩に着色しかつ当該顔料以外に着色顔料を含まない塗膜を10μm以上30μm以下の厚みで備えたことを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項2】 基板として、アルミニウム-亜鉛合金めっき皮膜を備え、350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が60%以上の基板表面に、塗装前処理皮膜を備えないか、または塗装前処理皮膜として、金属クロム換算で5～200mg/m²相当のクロメート処理皮膜または0.2～5.0g/m²のリン酸塩処理皮膜を備え、さらにその上に外層塗膜と1以上の内層塗膜とを備え、該外層塗膜は、800～2100nmの波長領域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が40%以上の顔料を2～70重量%含有することで所望の色彩に着色しかつ当該顔料以外に着色顔料を含まない、10μm以上30μm以下の厚みのものであることを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項3】 少なくとも1の内層塗膜は、350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が20%以上の顔料を2～70重量%含有するものであることを特徴とする請求項2に記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項4】 少なくとも1の内層塗膜は、鱗片状アルミニウム顔料を2～20重量%含有することを特徴とする請求項2または3に記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項5】 350～2100nmの波長領域での太陽熱反射率(R_E)が20%以上の顔料の含有量が2重量%未満である内層塗膜の厚さが10μm以下であることを特徴とする請求項2～4のいずれかに記載の太陽熱反射性

表面処理金属板。

【請求項 6】 めっき皮膜表面に酸化膜を有するめっき鋼板を基板とし、めっき皮膜表面の酸化膜の厚さが 0.30 μm 以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。

【請求項 7】 基板表面の粗さが、中心線平均粗さ R_a で 0.05 ~ 2.0 μm であることを特徴とする請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の太陽熱反射性表面処理金属板。」

3 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに、本件訂正は、下記(1)の理由により、特許法 126 条 1 項の規定に違反し、また、下記(2)の理由により、同条 3 項の規定に違反する、というものである。

(1) 特許法 126 条 1 項違反

本件訂正は、本件訂正前明細書の段落【0066】の記載につき、

「塗膜に含有させる顔料として、800 ~ 2100 nm の波長領域での分光反射率 R_{E/NIR} が 45%、平均粒子径が 0.4 μm の不溶性モノアゾ顔料（大日本インキ化学工業（株）製、SYMULER FAST YELLOW 4192）（以下、符号「PY154」）、R_{E/NIR} が 25%、平均粒子径が 0.5 μm の無機顔料（菊池色素工業（株）製、パーマエロー 1650S）（以下、符号「PY34」）、および、R_{E/NIR} が 15%、平均粒子径が 0.5 μm のクロム酸鉛（大日精化工業（株）製、325 クロームエロー 7G）（以下、符号「7G」）を用いた。」（以下「本件訂正前記載」という。）

とあるのを、

「塗膜に含有させる顔料として、800 ~ 2100 nm の波長領域での分光反射率 R_{E/NIR} が 45% の顔料（以下、符号「PY154」）、R_{E/NIR} が 25% の顔料（以下、符号「PY34」）、および、R_{E/NIR} が 15% の顔料

(以下、符号「7G」)を用いた。)(以下、「本件訂正後記載」という。下線部は訂正箇所を示す。)

と訂正するという訂正事項(以下「訂正事項a」という。)を含むものであるところ、訂正事項aは、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正あるいは明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものということとはできないから、訂正事項aを有する本件訂正は、特許法126条1項の規定に適合しない(以下「理由(1)」という。)

(2) 特許法126条3項違反

本件訂正後記載は、本件訂正前明細書に記載された事項の範囲内においてしたものということとはできないから、訂正事項aを有する本件訂正は、特許法126条3項の規定に違反する(以下「理由(2)」という。なお、審決書9頁16行に「本件訂正前記載」とあるのは、「本件訂正後記載」の誤記と認める。)

第3 取消事由に係る原告の主張

審決は、以下のとおり、理由(1)ないし(2)に係るいずれの認定判断にも誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1(理由(1)に係る認定判断の誤り)

審決は、訂正事項aは、「特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、或いは明りょうでない記載の釈明の、いずれかを目的としているとする理由は見当たらない」(審決書5頁2行~4行)と判断した。

しかし、以下のとおり、審決の上記判断は誤りである。

(1) 訂正事項aの要点について

審決は、理由(1)の判断に当たり、訂正事項aの内容を「単なる『顔料』」(審決書5頁2行)への訂正と認定した。

しかし、審決も認めたように、「本件訂正前記載は、何らかの誤記が存在し、その結果として、記載内容が不明りょうになっている」(審決書7頁18行~

19行) ところ, 訂正事項 a はこれを明りょうにするものであって, 誤記を含めた段落【0066】の記載全体を対象とするものであるから, 審決の上記認定は誤りである。

したがって, 上記誤った認定を前提とする理由(1)の判断も誤りである。

(2) 訂正事項 a の目的について

ア 訂正事項 a は, 以下のとおり, 明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

上記(1)において指摘したとおり, 「本件訂正前記載は, 何らかの誤記が存在し, その結果として, 記載内容が不明りょうになっている」(審決書7頁18行~19行) ことは, 審決も認めるとおりであるところ, 本件訂正前記載に接した当業者は, 顔料の分光反射率 $R_{E/NIR}$ と, 顔料の平均粒子径や具体的名称等との間に特段の意味付けがあるとは理解せず, 顔料の分光反射率をもって, 本件発明を理解する。本件発明の特徴は, 顔料の名称や品番ではなく, 太陽熱反射率(分光反射率) $R_{E/NIR}$ が所定値以上の顔料と太陽熱反射率(分光反射率) $R_{E/NIR}$ が所定値以上の基板とを組み合わせることにより, 優れた相乗効果が発現されることを見出した点にあり, このことは本件訂正前明細書において必要かつ十分に示されているからである。

すなわち, 本件訂正前明細書の特許請求の範囲及び段落【0048】の記載からも明らかとおり, 本件発明における顔料は, 「800~2100nmの波長領域」という特定範囲での特定の太陽熱反射率を有するものであり, 段落【0050】の記載に示されるように, 本件訂正前明細書に商品名で具体的に特定された顔料を用いなければ, 本件発明が実施できないというものではない。このように, 当業者であれば, 本件訂正前明細書の記載から, 本件発明の技術思想や臨界性などを直ちに理解することができ, 顔料の具体的名称によらずとも, 特定の太陽熱反射率の顔料を入手し, 容

易に追試することができる。

そして、本件訂正における「分光反射率」は、用語こそ違え、J I Sに規定された物性値であって、その測定方法も確立していることは、当業者には自明である。

したがって、訂正事項 a は、記載の削除を伴うものではあるが、本件訂正前明細書の段落【0066】の記載の誤りを当業者が当然に理解する形に正そうとするものであって、明りょうでない記載の釈明という目的に合致するというべきである。

イ 被告は、本件訂正前記載が、本件発明の実施例や比較例に関する記載であること、その要素である顔料につき、平均粒子径、製造元、顔料の種類、製品名などの具体的事柄に及んだ記載であることから、顔料の記載自体は誤記とは理解されない旨主張する。

しかし、以下のとおり、被告の上記主張は失当である。

一般に、明細書に記載された実施例は、発明の構成がどのように具体化されるかを示すものにすぎない。本件訂正前明細書においても、実施例(比較例)は、顔料の800~2100nmの波長領域での太陽熱反射率(分光反射率)が変化したときに、作用効果が具体的にどのように変化するかを明らかにするものにすぎず、具体的顔料を用いることが本件発明の本質ではないから、本件訂正前明細書の段落【0066】における顔料の記載が誤記と理解されないとはいえない。

2 取消事由2(理由(2)に係る認定判断の誤り)

審決は、「訂正事項 a は、訂正前明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものということはできない」(審決書9頁18行~19行)と判断した。

しかし、以下のとおり、審決の上記判断は誤りである。

前記1(2)のとおり、本件発明の特徴は、太陽熱反射率 $R_{E/NIR}$ が所定値以上の顔料と太陽熱反射率 R_E が所定値以上の基板とを組み合わせることにより、訂

正事項 a に係る段落【 0 0 6 6 】の記載は，その具体例の構成要素としての顔料の例を示すにすぎない。当業者は，本件訂正前明細書に開示された顔料の測定値に疑念が生じた場合には，本件訂正前明細書全体の記載から，顔料の具体的名称等との間に特別の意味付けがあるとは理解せず，具体的名称等に何らかの誤りがあったと当然に理解する。すなわち，訂正事項 a は，当業者が当然に理解する形に訂正するものであるから，本件訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてするものである。

本件訂正後記載の「 P Y 1 5 4 」，「 P Y 3 4 」及び「 7 G 」により表される 3 種の顔料は，いずれも本件訂正前記載における顔料と，同じである。すなわち，本件訂正によって，新たな顔料が追加されたわけではなく，別の顔料と入れ換えたものでもない。「平均粒子径，製造元，顔料の種類，更には製品名」(審決書 9 頁 1 4 行～ 1 5 行) は，本件発明を特徴づける事項ではなく，効果を左右する事項でもないから，これらの記載がなくても，顔料の分光反射率 $R_{E/NIR}$ さえ明確であれば効果の確認をすることができ，実施例 (比較例) の説明として不足はない。

第 4 取消事由に係る被告の反論

審決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 (理由 (1) に係る認定判断の誤り) について

(1) 訂正事項 a の要点について

原告は，審決における「ただ単なる『顔料』に，それぞれ，訂正するものである」(審決書 5 頁 2 行) との説示をとらえ，審決が訂正事項 a の要点の認定を誤った旨主張する。

しかし，審決の上記説示は，訂正事項 a が特許法 1 2 6 条 1 項の規定に違反することを指摘する文脈の中で用いられたものにすぎず，訂正事項 a それ自体を認定するものではない。そして，審決における訂正事項 a の認定 (審決書 4 頁 5 行～ 1 9 行) に誤りはなく，この点は原告も認めている。

したがって、原告の上記主張は、審決を正解しないものであり、失当である。

(2) 訂正事項 a の目的について

原告は、訂正事項 a が明りょうでない記載の釈明を目的とするものである旨主張する。

しかし、以下のとおり、原告の上記主張は失当である。

ア 本件訂正前記載は、形式的にみれば、何ら不明りょうではないが、「P Y 3 4」と「7 G」の2つの顔料の「8 0 0 ~ 2 1 0 0 nmの波長域」での分光反射率は同程度であると理解されるのに対し(甲 1 2)、本件訂正前記載では、2 5 %と1 5 %という有意な差があるから、当業者は、まずは、本件訂正前記載における特定の顔料名やその分光反射率の値に誤記があるものと理解する。

そして、本件訂正前記載が、本件発明の実施例や比較例としての記載であること、その要素である顔料につき、平均粒子径、製造元、顔料の種類、製品名などの具体的事柄に及ぶ記載であることに照らせば、当業者は、本件訂正前記載における「平均粒子径が0.4 μmの不溶性モノアゾ顔料(大日本インキ化学工業(株)製、SYMULER FAST YELLOW 4 1 9 2)」、「平均粒子径が0.5 μmの無機顔料(菊池色素工業(株)製、パーマエロー 1 6 5 0 S)」又は「平均粒子径が0.5 μmのクロム酸鉛(大日精化工業(株)製、3 2 5 クロームエロー 7 G)」との記載のいずれかが誤記であるとは理解せず、ましてそのすべてが誤記であるとは理解しない。むしろ、当業者は、上記のような表記に慣れているから(乙 1, 2)、本件訂正前記載における分光反射率の値に誤記があると理解するというべきである。

しかし、訂正事項 a は、値を訂正するものではないから、誤記又は誤訳の訂正を目的にしているとはいえず、また、明りょうでない記載の釈明を

目的にしているともいえない。

イ 仮に、「平均粒子径が0.4 μmの不溶性モノアゾ顔料(大日本インキ化学工業(株)製, SYMULER FAST YELLOW 4192)」、「平均粒子径が0.5 μmの無機顔料(菊池色素工業(株)製, パーマエロー 1650S)」及び「平均粒子径が0.5 μmのクロム酸鉛(大日精化学工業(株)製, 325 クロームエロー 7G)」が誤記であるというのであれば、訂正事項としては、平均粒子径、製造元、顔料の種類、製品名を訂正すべきである。

また、本件訂正後記載における「PY154」等の符号は、顔料を特定するものと解される可能性があるから(乙1, 2)、これら符号を残す訂正事項aは、結局、明りょうでない記載を解消するものではない。

したがって、上記の観点からも、訂正事項aは、誤記又は誤訳の訂正を目的にしているとはいえず、明りょうでない記載の釈明を目的にしているともいえない。

2 取消事由2(理由(2)に係る認定判断の誤り)について

原告は、訂正事項aは、当業者が当然に理解する形に訂正するものであるから、本件訂正前明細書に記載した事項の範囲内においてするものである旨主張する。

しかし、前記1(2)のとおり、当業者は、本件訂正前記載における3つの顔料の記載すべてが誤記であるとは理解せず、まして、そのすべてが「顔料」の誤記であるとは理解しないのであるから、平均粒子径、製造元、顔料の種類、製品名の特定の無い「顔料」が、本件訂正前明細書に記載されているということとはできない。原告の上記主張は失当である。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、訂正事項aが特許法126条1項の規定に適合しないとした審決の認定判断に誤りはないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 取消事由 1 (理由(1)に係る認定判断の誤り) について

(1) 訂正事項 a の要点について

原告は、審決における「ただ単なる『顔料』に、それぞれ、訂正するものである」(審決書 5 頁 2 行)との説示について、審決が訂正事項 a の要点の認定を誤ったものである旨主張する。

しかし、以下のとおり、原告の主張は失当である。

ア 審決は、前記第 2, 3 (1) のとおり、本件訂正が、本件訂正前明細書の段落【0066】の記載につき、本件訂正前記載を本件訂正後記載に訂正するとの訂正事項を含むことを認定した上(この認定自体は原告も認めるところである。)、当該訂正事項を訂正事項 a としたものである。

そして、訂正事項 a に係る具体的な訂正箇所を検討すると、本件訂正前記載における「, 平均粒子径が 0.4 μ m の不溶性モノアゾ顔料(大日本インキ化学工業(株)製, SYMULER FAST YELLOW 4192)」, 「, 平均粒子径が 0.5 μ m の無機顔料(菊池色素工業(株)製, パーマエロー 1650S)」及び「, 平均粒子径が 0.5 μ m のクロム酸鉛(大日精化工業(株)製, 325 クロームエロー 7G)」との記載を、いずれも「の顔料」と訂正するものである。換言すると、訂正事項 a は、本件訂正前記載における「, 平均粒子径が 0.4 μ m の不溶性モノアゾ」を削除して、「の」を挿入し、「(大日本インキ化学工業(株)製, SYMULER FAST YELLOW 4192)」を削除し、「, 平均粒子径が 0.5 μ m の無機」を削除して、「の」を挿入し、「(菊池色素工業(株)製, パーマエロー 1650S)」を削除し、「, 平均粒子径が 0.5 μ m のクロム酸鉛(大日精化工業(株)製, 325 クロームエロー 7G)」を削除して「の顔料」を挿入するというものということができる。

イ そうすると、審決が、「訂正事項 a は、本件訂正前記載を本件訂正後記載と訂正するもので、その要点は、『平均粒子径が 0.4 μ m の不溶性モノア

ゾ顔料(大日本インキ化学工業(株)製, SYMULER FAST YELLOW 4192)』, 『平均粒子径が0.5 μmの無機顔料(菊池色素工業(株)製, パーマエロー1650S)』及び『平均粒子径が0.5 μmのクロム酸鉛(大日精化工業(株)製, 325 クロームエロー 7G)』を, その平均粒子径や製造元, 不溶性モノアゾ顔料, 無機顔料やクロム酸鉛といった顔料の種類, 更には, SYMULER FAST YELLOW 4192, パーマエロー1650Sや325 クロームエロー 7Gといった製品名, の特定されない, ただ単なる『顔料』に, それぞれ, 訂正するものである」(審決書4頁27行~5頁2行)と説示している点は, 訂正事項aにおいて, 上記アのとおり, 各顔料の平均粒子径, 製造元, 種類, 製品名などの具体的記載が削除されていることを指摘したものと理解できるから, 審決の上記説示に誤りはない。

(2) 訂正事項aの目的について

原告は, 本件訂正前記載には誤記が存在する結果, 記載内容が不明りょうになっているものであり, 訂正事項aは, 明りょうでない記載の釈明を目的とするものである旨主張する。

しかし, 次のとおり, 原告の主張は失当である。

ア 「本件訂正前記載は, 何らかの誤記が存在し, その結果として, 記載内容が不明りょうになっている」(審決書7頁18行~19行)ことについては, 当事者間に争いが無いところ, 原告の主張の趣旨は, 要するに, 本件発明の特徴が太陽熱反射率 $R_{E/NIR}$ が所定値以上の顔料と太陽熱反射率 R_E が所定値以上の基板とを組み合わせることにあることは本件訂正前明細書の記載から明らかであるから, 本件訂正前記載に接した当業者は, 顔料の分光反射率 $R_{E/NIR}$ は誤記でなく, 顔料の平均粒子径, 製造元, 種類, 製品名などの具体的記載を誤記と認識する, というものと解される。

イ 検討するに, 本件訂正前明細書(甲5)によれば, 本件訂正前記載は, 【実

施例】に関する記載（段落【0065】～【0087】）の一部であり，また，実施例1（段落【0065】～【0072】）は，350～2100nmの波長領域における基板の太陽熱反射率（分光反射率） $R_{E/NIR}$ の値及び800～2100nmの波長領域における顔料の太陽熱反射率（分光反射率） $R_{E/NIR}$ の値の組合せにより，作用効果（鋼板裏面の最高到達温度）がどのように相違するかを示そうとするものであること（段落【0069】表1）が認められる。そうすると，本件訂正前記載に接した当業者が，塗膜に含有させる顔料の分光反射率 $R_{E/NIR}$ は誤記でなく，顔料の平均粒子径，製造元，種類，製品名などの具体的記載を誤記と認識する可能性がないとはいえない。

しかし，甲11～13によれば，原告は，審判手続において，本件訂正前明細書の段落【0069】の【表1】における符号「PY34」及び「7G」の各顔料の反射率 $R_{E/NIR}$ の値は，日本フェロー（株）製の顔料である「42-633A」及び「42-701A」の顔料の各値に対応する旨主張したことがうかがわれるが，上記【表1】における符号「PY154」の顔料の反射率 $R_{E/NIR}$ の値が，具体的にいかなる顔料（製品名等）に基づくものであるというのかについては，具体的に主張しておらず，また，甲14によれば，本件訂正前記載における顔料の平均粒子径，製造元，種類，製品名などについて，本来，どのように記載するつもりであったというのか，本件発明の発明者とされる者でさえ具体的な説明をすることができないことが認められる。

そうすると，本件訂正前記載に接した当業者にとって，同記載における顔料の平均粒子径，製造元，種類，製品名などの具体的記載が誤記であることが，本件訂正前明細書の記載から自明であるということとはできない。

ウ 本件訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は，前記第2，2(1)のとおりであって，本件発明1では，「800～2100nmの波長領

域での太陽熱反射率($R_{E/NIR}$)が20%以上の顔料」としか規定されていないことに照らせば、実施例1(「本発明例」及び「比較例」)において、塗膜に含有させる顔料として、800~2100nmの波長領域における太陽熱反射率(分光反射率) $R_{E/NIR}$ が45%の顔料、 $R_{E/NIR}$ が25%の顔料、 $R_{E/NIR}$ が15%の顔料を用いる必然性があるとはいえないから、本件訂正前記載に接した当業者が、塗膜に含有させる顔料の平均粒子径、製造元、種類、製品名などの具体的記載は誤記ではなく、顔料の分光反射率 $R_{E/NIR}$ が誤記であると認識する可能性を否定することはできない。

エ 本件訂正後記載には、「PY154」及び「PY34」との符号が存在するところ、訂正事項aが特許法126条3項に適合するという原告の主張を前提とする限り、符号「PY154」については、平均粒子径が0.4 μ mの顔料である大日本インキ化学工業(株)製、SYMULER FAST YELLOW 4192を意味するものであり(乙1,2)、また、符号「PY34」については、平均粒子径が0.5 μ mの顔料である菊池色素工業(株)製、パーマエロー1650Sを意味する(乙1)と理解される可能性を否定できない(なお、本件訂正前記載における「PY154」、「PY34」、「7G」との符号は、それぞれ「平均粒子径が0.4 μ mの不溶性モノアゾ顔料(大日本インキ化学工業(株)製、SYMULER FAST YELLOW 4192)」、「平均粒子径が0.5 μ mの無機顔料(菊池色素工業(株)製、パーマエロー1650S)」、「平均粒子径が0.5 μ mのクロム酸鉛(大日精化工業(株)製、325 クロームエロー7G)」という特定の顔料を意味することは、本件訂正前記載自体から明らかであるところ、仮に本件訂正後記載における「PY154」、「PY34」、「7G」との符号が上記特定の顔料を意味しないとすれば、訂正事項aは、上記各符号の概念を、本件訂正前明細書に記載された事項の範囲でないものに変更するものといわざるを得ない。)

したがって、本件訂正後記載は、依然として不明りょうな点を残したものと いわざるを得ない。

オ 上記イないしエにおいて検討したところによれば、訂正事項 a は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものということとはできず、また、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものともいえない。そして、訂正事項 a が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。したがって、訂正事項 a は、特許法 126 条 1 項の規定に適合しないというべきである。

(3) 小括

その他、原告は理由(1)に係る審決の認定判断につき縷々主張するが、いずれも理由がない。以上のとおりであるから、理由(1)に係る審決の認定判断は、これを是認することができる。原告主張の取消事由 1 は理由がない。

2 結論

上記検討したところによれば、「本件審判の請求は、成り立たない。」とした審決の結論は、理由(2)に係る審決の認定判断の当否を検討するまでもなく、これを是認することができる。よって、原告主張の取消事由 2 (理由(2)に係る認定判断の誤り) について検討するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 嶋 末 和 秀