

判決年月日	平成 2 0 年 6 月 2 3 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年(行ケ)10409号		
○ 原告請求に係る補正は補正要件を満たさないと判断した上、補正前の発明に基づいて進歩性を否定した審決について、補正要件の判断の前提となる補正後の発明の理解に誤りがあるから、補正を却下した上で進歩性を否定した審決の判断は誤りであるとした事例			

(関連条文) 平成18年改正前特許法17条の2第3項, 同法159条1項, 同法53条1項

本件は、「高度水処理装置及び高度水処理方法」に関する発明に係る特許の出願人である原告が、拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

審決は、補正について、オゾン処理のみにより、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ものを含むように補正するものであり、新規事項の追加に該当するものであると判断した。

本判決は、補正に係る特許請求の範囲の記載について、「前段部分のいわゆる『おいて書き』によって、本願補正発明が『ダイオキシン類、PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分0.025キロリットル～14キロリットルで処理し、ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法』についての発明であることが示され、後段部分の記載によって、本願補正発明のオゾン処理の具体的な内容を構成として特定しているものと理解することができる。」とした。

その上で、「一般に、特許請求の範囲の記載において、当該発明の構成特定事項の記載の前段に置かれる『・・・において、』とするいわゆる『おいて書き』は、発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定するなど、当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると、上記前段部分の記載は、『飲料水レベルまで浄化する』ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るのであり、審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難であるといわざるを得ない。」として、発明の詳細な説明の記載を参酌し、「本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているも

のであることは明らかというべきである。そうすると、これらの記載を総合すると、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり、同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項 1 の前段の記載があるからといって、オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである」と判断した。

本判決は、以上のとおり、補正についての判断の誤りを主張する取消事由 1 には理由があるから、その余の点について判断するまでもなく、本訴請求は理由があり、審決は取り消しを免れないとした。