

判決年月日	平成20年10月16日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成19年（行ケ）第10367号		

○ 本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載が、特許請求の範囲において、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、乾燥させ、固化させる温度を「80 以下」と規定していることと、これにより得られる効果との関係の技術的意義について、具体例を欠くものであり、具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできないとして、いわゆるサポート要件を充足しないと判断された事例。

○ 引用刊行物記載の「ペルオキシポリチタン酸液」の調製方法と本件特許明細書記載の「アモルファス型過酸化チタンゾル」の調製方法とは、その具体的な製造条件を異にするものであって、当該相違が存在するにもかかわらず、その結晶状態を含めて、全く同一の生成物が得られることを認めるに足りる証拠を見出すことができないとして、引用刊行物記載の「ペルオキシポリチタン酸液」と特許発明における「アモルファス型過酸化チタンゾル」とは、表現上は異なるが、実質的に同一であるとした審決の認定判断に誤りがあるとされた事例。

（関連条文）平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号、特許法29条

原告らは、発明の名称を「光触媒体の製造法」とする本件特許（平成8年3月29日出願，平成17年6月24日設定登録。請求項の数は12である。以下、各請求項に係る発明を「本件特許発明1」などという。）の特許権者である。

被告が、本件特許発明1ないし12についての各特許を無効とすることを求めて、本件無効審判を請求したところ、特許庁は、本件特許発明1ないし5についての各特許を無効とし、本件特許発明6ないし12についての審判請求を不成立とする旨の審決をした。

審決は、本件特許発明1における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、80 以下で乾燥させ、固化させ」との構成は、本件特許明細書の発明の詳細な説明（以下「詳細な説明」ということがある。）に記載されたものとはいえないから、同発明についての特許は、平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号の規定する要件（以下「サポート要件」という。）を満たしていない、本件特許発明1は、甲1公報に記載された発明（以下「甲第1発明」という。）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、本件特許発明2ないし5は、甲2公報に記載された発明（以下「甲第2発明」という。）及び甲第1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、と判断した（審

決は、本件特許発明１と甲第１発明とは、「該『過酸化チタン液』が、本件特許発明１では、『アモルファス型過酸化チタンゾル』であるのに対し、甲第１発明では『ペルオキシポリチタン酸液』である点」(相違点１)で相違するとしたものの、甲第１発明の「ペルオキシポリチタン酸液」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であると認定したものであり、結局、相違点１は実質的な相違ではないと判断した。また、審決は、本件特許発明２及び３と甲第２発明との各相違点について判断するに際して、甲第１発明の「ペルオキシポリチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」である旨認定した。なお、請求項４及び５は、請求項１ないし３を引用している。).

原告らは、審決中、本件特許発明１ないし５についての各特許を無効とした部分の取消しを求めて、本訴を提起した(なお、審決中、本件特許発明６ないし１２についての審判請求を不成立とした部分は、被告(審判請求人)において取消訴訟を提起することなく出訴期間が経過したことにより、形式的に確定した(特許法１７８条参照)。).

本判決は、次のとおり判示し、本件特許発明１についての特許がサポート要件を満たしていないとした審決の判断は、その結論において相当であるとして、本訴請求のうち、審決中、本件特許発明１についての特許を無効とした部分の取消しを求めた部分を棄却した。

「特許請求の範囲の記載は、(平成１４年法律第２４号による改正前の)特許法３６条６項１号が規定する「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」という要件(サポート要件)に適合するものでなければならぬところ、特許請求の範囲の記載が同要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである(知的財産高等裁判所平成１７年(行ケ)第１００４２号事件・平成１７年１１月１１日特別部判決参照。)

「詳細な説明は、本件特許発明１において、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、乾燥させ、固化させる温度を「８０以下」と規定していることと、これにより得られる効果との関係の技術的意義について、具体例を欠くものであり、また、具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって、本件特許発明１は、詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。」

「以上検討したところによれば、詳細な説明には、本件特許発明１における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、８０以下で乾燥

させ、固化させて得たことを特徴とする」との構成のうち、「８０ 以下で乾燥させ、固化させて得た」との部分に対応する記載があるとは認められない。」

また、本判決は、甲１公報記載のペルオキシポリチタン酸の調製方法（甲１調製方法）と本件特許明細書記載のアモルファス型過酸化チタンゾルの調製方法（本件調製方法）との異同について、次のとおり判示し、審決における本件特許発明２ないし５の進歩性に係る認定判断には、甲第１発明の「ペルオキシポリチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であるとした点に誤りがあるとして、本訴請求のうち、審決中、本件特許発明２ないし５についての各特許を無効とした部分の取消しを求めた部分を認容した。

「甲１調製方法と本件調製方法とは、上記のとおり、その具体的な製造条件を異にするものであって、当該相違が存在するにもかかわらず、その結晶状態を含めて、全く同一の生成物が得られることを認めるに足りる証拠は、本件記録に照らし、これを見出すことができない。すなわち、甲１調製方法により得られる「ペルオキシポリチタン酸」は、アナターゼ型酸化チタンに変化する前の物質である点において、本件調製方法により得られた「アモルファス型過酸化チタンゾル」と共通するが、その結晶構造については、「アナターゼ結晶」と同一ではないが、Ｘ線回折法により「アナターゼ結晶に類似した結晶構造」ないし「アナターゼ類似結晶」を示すことが理解されるにとどまり、直ちに「アモルファスの状態」とであると認めることはできないし、仮に「アモルファス状態」のものが混在するとしても、それが大部分を占めると認めることは困難である。したがって、甲第１発明における「ペルオキシポリチタン酸液」が、本件特許発明１の「アモルファス型過酸化チタンゾル」に相当するということとはできない。」

「甲第１発明の「ペルオキシポリチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であると認めるに足りる証拠はないから、本件特許発明２及び３と甲第２発明との各相違点についての審決の判断は、その前提を欠くものであって、誤りというべきである。」

「甲第１発明の「ペルオキシポリチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であるとの認定に誤りがあることは、既に検討したとおりであるから、本件特許発明４及び５が進歩性を欠くとした審決の判断は、その前提を欠くものであって、誤りというべきである。」