

判決年月日	平成23年3月23日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成22年（行ケ）第10234号		
○ 特許無効審判請求において、被告の訂正請求を認めかつ訂正後発明について進歩性を認めて請求不成立とした審決が、訂正後発明についての進歩性の判断に誤りがあると して、取り消された事例			

（関連条文）特許法29条2項，同法123条1項2号，同法126条1項，3項及び4項，同法134条の2第5項，

（要旨）

本件は，名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする特許を有する被告らに対し，原告が提起した無効審判請求手続において，被告らが訂正請求をしたところ，特許庁が当該訂正請求を認めた上で，訂正後発明は進歩性が欠如しているとはいえないとして請求不成立の審決をしたことから，原告がその審決の取消を求めた事案である。

争点は，特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か，訂正後発明が引用例との関係で進歩性を有するかであるが，本判決は，次のとおり，については本件訂正を適法としたが，については，訂正後発明は，引用発明及び周知技術によって当業者が容易に想到しうるものというべきであるから，審決には訂正後発明に関する進歩性の判断を誤った違法があると判示して，審決を取り消したものである。

<争点 について>

「次に『330 以上500 以下になるように加熱しながら』と訂正する点について検討する。

a 訂正事項a(ii)の『・・・該石膏廃材を，・・・粉粒体温度が330 以上500 以下になるように加熱しながら』という事項は，本体内部での石膏廃材の加熱に関し，粉粒体温度を330 以上500 以下になるように数値範囲を限定するものであるから，訂正前の数値限定の範囲の上限値を『840 以下』から『500 以下』に変更するものである。

ところで，上記『500 』という値は当初明細書等に明示的に表現されているものではない。そこで，上記『500 』という値が，当初明細書等に記載された事項から自明であるといえるかどうか問題となる。

しかし，『500 』という特定温度は，もともと訂正前の『330 以上840 以下』の温度の範囲内にある温度であるから，上記『500 』という温度が当初明細書等に明示的に表現されていないとしても，硫酸化物の発生抑制のための温度として分解温度以下である以上他の温度と異なることはなく，実質的には記載されているに等しいと認められること，当初明細書等に記載された実施例においては，炉出口粉粒体温度が460 になることを目標とした旨が記載され（段落【0034】，【0035】），当初明細書等の【表2】には，実施例における『炉出口粉

粒体温度()』が、『460』(実施例1)、『470』(実施例2)、『450』(実施例3)、『470』(実施例4)であったことが記載されていることからすれば、具体例の温度自体にも開示に幅があるといえること、したがって、具体的に開示された数値に対して30ないし50 高い数値である近接した500 という温度を上限値として設定することも十分に考えられること、また、訂正後の上限値である『500』に臨界的意義が存しないことは当事者間に争いが無いのであるから、訂正前の上限値である『840』よりも低い『500』に訂正することは、それによって、新たな臨界的意義を持たせるものでないことはもちろん、500 付近に設定することで新たな技術的意義を持たせるものでもないといえるから、『500』という上限値は当初明細書等に記載された事項から自明な事項であって、新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。」

<争点 について>

「ナフタレンスルホン酸基の分解温度である850 以下において石膏廃材を加熱して無水石膏を焼成することは出願当時周知技術であったと認められるから、甲1 発明において、このような周知技術を前提として、『ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材』を供給する石膏として用いることは容易に想到し得ると認めるのが相当である。」

「次に、訂正後発明1 では上限値を『500 以下』と定めているのに対し、甲1 発明では上限値を設定していない点であるが、・・・、本件訂正明細書(甲20)の段落【0011】の記載によれば、訂正後発明1 においては、石膏の分解温度(1000)より低い850 でナフタレンスルホン酸基が分解して硫酸化物が発生してしまうという課題認識のもとに、ナフタレンスルホン酸基の分解温度(850 以上)に加熱されることを避けるために、本体出口の粉粒体温度を330 以上500 以下に制御することで、硫酸化物の発生を大幅に抑制するという技術的事項が記載されていると認められるものの、訂正後発明1 において上限値として臨界的意義を有しているのはナフタレンスルホン酸基の分解温度(850 以上)以下で加熱することであって、もともと上限値を『500 以下』と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技術的意義も存しないのであるから、『500』という特定の温度を設定することについては格別の創意工夫を要しないこと、さらに、甲2、甲5及び甲14の各記載によれば、石膏廃材を加熱すると硫酸化物が発生するという課題認識の下にそれを抑制するために、加熱温度の範囲をそれぞれ、甲2では『400～850』、甲5では『300～800』、好ましくは500～600』、甲14では『360～600』と設定していることからすれば、甲1 発明において、硫酸化物の発生を極力抑制することを念頭に置いて甲2、甲5及び甲14に記載された周知技術を用いて、上限を『500 以下』と設定することは、当業者が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。」