

判決年月日	平成23年10月31日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成23年(行ケ)第10100号		
<p>○名称を「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法」とする発明（本願発明）について、審決には引用発明の認定の誤り、相違点の看過等があるとして、本願発明が特許法29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審決を取り消した事例</p>			

（関連条文）特許法29条2項，159条2項が準用する50条本文

1 原告は、発明の名称を「高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、拒絶査定に対する不服審判請求（不服2009-13386号事件）をした。特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。その理由は、本願発明は、引用例の記載に基づいて当業者が適宜なし得たものであり、本願発明の奏する効果も引用例の記載から予測される範囲のものであって、格別顕著なものとは認められないから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。そこで、原告が審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり、審決には引用発明の認定の誤り、相違点の看過等があると判断して、審決を取り消した。

(1) 審決は、引用例の実施例に示された独立した5種の鋼（鋼1ないし鋼5）及び【特許請求の範囲】の【請求項1】の記載に基づき、C，Si，Mn，P，Alの含有量を、各成分ごとに、複数の鋼から、その最大含有量と最少含有量の範囲を求め、引用発明を認定した。

しかし、合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価されると解すべきである。本件全証拠によっても、「個々の合金を構成する元素が他の元素の影響を受けることなく、常に固有の作用を有する」、すなわち、「個々の元素における含有量等が、独立して、特定の技術的意義を有する」と認めることはできないから、引用例に、複数の鋼が実施例として示されている場合に、それぞれの成分ごとに、複数の鋼のうち、別個の鋼における元素の含有量を適宜選択して、その最大含有量と最小含有量の範囲の元素を含有する鋼も、同様の作用効果を有するものとして開示がされているかのような前提に立って、引用発明の内容を認定した審決の手法は、技術的観点に照らして適切とはいえない。したがって、審決の引用発明の認定は、誤りである。

(2) 相違点の看過等

審決は、本願発明における鋼板のC，Si，Mn，P及びsol.Alの含有量、並びに、合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲と、引用発明における鋼板のC，Si，Mn，P及びsol.Alの含有量、並びに、合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量の数値範囲と

が重複することを理由として、これらの含有量を相違点とは認定しなかった。

しかし、鋼板のC、Si及びMnの含有量、並びに、合金化溶融亜鉛めっき層のFe及びAlの含有量については、引用発明における含有量の数値範囲の一部が本願発明における含有量の数値範囲と重複しない。本願発明と引用発明は、いずれも鋼板等を組成する成分（元素）の組合せ、含有量（含有する質量割合）が「一体として」重要な技術的意義を有する発明であり、組成成分の含有量の組合せが、鋼の特性に影響を与える重要な構成であることに鑑みると、組成成分の含有量に異なる部分があることを考慮することなく、一部が重複していることのみを理由として、相違点の認定から除外することは許されない。したがって、審決の相違点の認定には誤りがある。