

新規事項の追加と数値限定の技術的意義

——無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム事件——

知的財産高等裁判所 平成23年3月23日判決

平成22年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件(請求認容)

無効審判(不成立)

梶 崎 弘 一*

抄 録 本件判決は、明細書等に記載の無い数値を加熱温度の上限とする訂正が、明細書等の記載から自明な範囲であるとした審決の判断が、知財高裁により維持されたものの、その数値限定に技術的意義がないため進歩性が否定されて、無効不成立の審決が取り消された事例である。

明細書に記載されていない数値を、クレームで限定する補正は、従来、必ず新規事項の追加に当たると考えられていた。しかし、この判決により、数値限定に技術的意義のない場合であって、より広い数値範囲が明細書等に記載され、具体的に記載されている数値にも幅があり、これとの関係で当該数値が上限値又は下限値として設定可能と考えられる場合には、当初明細書等に記載された事項から自明であって、新規事項の追加に当たらないことが示された。

但し、進歩性を主張するための補正の場合、通常、数値限定の技術的意義を伴うため、従来通り、明細書に直接的な数値の記載が必要となるので、この判決が与える実務への影響は小さいと考える。

目 次

1. 事件の概要
 1. 1 手続の経緯
 1. 2 訂正の内容
 1. 3 審決の理由
 1. 4 争 点
2. 判 旨
 2. 1 取消事由1について
 2. 2 取消事由2について
3. 検 討
 3. 1 新規事項の追加
 3. 2 数値限定の技術的意義
 3. 3 本件判決の意義
 3. 4 実務上の指針

1. 事件の概要

1. 1 手続の経緯

被告Y1、Y2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」とする発明に係る特許第4202838号（以下「本件特許」という）の共有権利者である。

原告Xは、本件特許の請求項1ないし5（以下「本件発明1～5」という）に対し、本件発明1～5は甲第1～9号証に記載された発明（以下「甲1～9発明」などという）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか

* ユニアス国際特許事務所 副所長 弁理士
Kouichi KAJISAKI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ら、特許法29条2項に違反するとして、特許無効審判の請求をした。

被告Y1, Y2らは、平成22年1月22日付けで訂正請求（以下「本件訂正」という）をして対抗したところ、特許庁が、本件訂正を認めた上、本件発明1～5は、甲1～9発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができないとして、特許無効審判の請求不成立の審決をした。

本件は、これを不服とする原告Xが、当該審決の取消しを求めた事件である。

1. 2 訂正の内容

本件訂正前の発明の内容は、次のとおりである（請求項2～4は省略）。

【請求項1】内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を圍繞し、下部が逆円錐状に形成された本体に石膏廃材を供給し、該本体の内部で該石膏廃材を330℃以上840℃以下に加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、生じた無水石膏を前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。

【請求項5】下部に開口部を備えた内筒と、該内筒を圍繞し、下部が逆円錐状に形成された本体とを備え、前記内筒の内部で燃料が燃焼するとともに、前記開口部より燃焼ガスが噴出し、前記本体の内部に供給された石膏廃材が該本体の内部で加熱されながら、前記燃焼ガスによって流動化し、前記本体の内部から外部に無水石膏として排出される無水石膏焼成炉と、該無水石膏焼成炉から排出される燃焼ガスが導入され、該燃焼ガスに含まれるダストを第一段階で集塵する、該無水石膏焼成炉直上に配置されたサイクロンと、該サイクロンの排気を第二段階で集塵する集塵機とを備え、該サイクロン及び該集塵機で捕集したダストを該無水石膏焼成炉に戻す経路を有することを特徴とする無水石膏焼成システム。

本件訂正後の発明は、次の通りである（下線部は争点となった訂正部分）。

【請求項1】内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を圍繞し、下部が逆円錐状に形成された本体にナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材を供給し、該本体の内部で該石膏廃材を、該本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、生じたⅡ型無水石膏を前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。

【請求項5】下部に開口部を備えた内筒と、……前記本体の内部に供給されたナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材が該本体の内部で、該本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように加熱されながら、前記燃焼ガスによって流動化し、……ことを特徴とする無水石膏焼成システム。

1. 3 審決の理由

審決では、本件訂正は、願書等に記載されている事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもなく適法である、と認定した。その理由は次のとおりである。

請求項1における『該本体の内部で該石膏廃材を330℃以上840℃以下に加熱しながら』を、『該本体の内部で該石膏廃材を、該本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように加熱しながら』に訂正する点（以下「訂正事項a(ii)」という。）は、本体の内部での石膏廃材の加熱について、『該本体出口における粉粒体温度が…℃以下になるように加熱』すると限定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

訂正事項a(ii)が新規事項の追加に当たるか否かについては、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

① 訂正後の「500℃」という上限値は当初明細書等には明記されていないが、本体出口において測定される温度は、本体内部での加熱温度と実質的に変わらないとみることができる。

② 口頭審理において被請求人（被告ら）が陳述したとおり、上限を「500℃以下」とすることに特に臨界的意義はないと認められる。

③ 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おり、これらが、460℃を目標とした実測値であることを考慮すると、運転目標温度に対して実測温度が若干高くなることも多いといえ、当初明細書等に具体的に記載された460℃より多少高めの温度を上限として温度範囲を減縮することが、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するということとはできない。

一方、進歩性については、訂正後発明1と甲1発明との相違点a～cを、次のように認定した上で、訂正後発明1ないし5はいずれも甲1ないし甲9発明等及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたと見え、と判断した。

〈相違点a〉訂正後発明1では、本体に供給する石膏が「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」であるのに対し、甲1発明では、石膏(硫酸カルシウム二水和物)であるものの、ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材であるとの特定がされていない点。

〈相違点b〉訂正後発明1では、本体の内部で材料を「本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように」加熱するのに対し、甲1発明では、「約350℃以上の温度に保つように」加熱している点。

〈相違点c〉訂正後発明1では、加熱により

生じた無水石膏を「Ⅱ型無水石膏」と特定するのに対して、甲1発明では、単に「無水石膏」であって型を特定していない点。

各相違点についての主たる認定・判断は、次のとおりである。

〈相違点a〉

石膏(硫酸カルシウム二水和物)を加熱して無水石膏を得る甲1において、加熱する石膏として単に石膏廃材を用いることに格別の困難性は認められないものの、ナフタレンスルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材の中から「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」を直に特定することができるまでとはいえない。

〈相違点b～c〉

訂正後発明1における加熱温度範囲の上限は、石膏廃材を石膏自体の分解温度はもちろんのこと、それより低いナフタレンスルホン酸基の分解温度以上に加熱されないようにしながら、二水石膏を完全にⅡ型無水石膏化することができるという技術的意義を有するものと認められる。

また、甲2、甲5及び甲14に記載された温度範囲は、訂正後発明1の「500℃」より高い上限値が記載されているものであり、それらの上限値より更に下げるべき旨の記載も示唆も見当たらない。

訂正後発明1では、上限値を「500℃」と特定することによって、95質量%を超える高純度のⅡ型無水石膏が得られるという効果があり、これは、甲1、甲2、甲5及び甲14にはみられない顕著な効果である。

1.4 争点

原告Xは、取消事由として、次の点を主張した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 本件訂正の適否に関する判断の誤り（取消事由1）

運転目標値に対して実測温度が若干高くなるが多くなることを根拠とした「500℃」の訂正は、当初明細書等の記載事項に新たな技術的事項を導入するものであるから、この点に関する審決の判断は誤りである。

(2) 進歩性に関する判断の誤り（取消事由2）

仮に本件訂正が適法であったとしても、審決は、訂正後発明1ないし5と甲1発明との相違点に関する判断を誤り、甲1ないし甲9等の記載事項から容易に想到できないと誤って判断したものであるから、審決は取り消されるべきである。

2. 判 旨

2.1 取消事由1について

願書に添付した明細書等の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法134条の2第5項、126条3項）。この規定中、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものといえることができるというべきである（知財高裁平成18年（行ケ）第10563号平成20年5月30日特別部判決参照）。そして、上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は、必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも、明細書又は図面の記載から自明であれば、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しな

いものであると認めるのが相当である。

そこで、訂正事項a(ii)が「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でなされたか否かについて検討するに、訂正前の数値限定の範囲の上限値を「840℃以下」から「500℃以下」に変更する訂正の「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。しかし、

①「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、硫黄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、

②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、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、

③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、

④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ないのであるから、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こと、から、「500℃」という上限値は当初明細書等に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。

2. 2 取消事由2について

訂正後発明1は、甲1発明及び甲2、甲5、甲11ないし14に記載された周知技術によって、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1に関する進歩性の判断を誤った違法がある。その理由は次のとおりである。

(1) 相違点aに関する判断について

まず、甲2、甲5及び甲14の記載からすれば、石膏廃材のような石膏製品の二水石膏を加熱脱水することで半水石膏や無水石膏を再製できることは当該技術分野における周知技術であると認められる。したがって、石膏を加熱して無水石膏を得る技術が開示されている甲1発明において、加熱する石膏として「石膏廃材」を用いることは容易に想到し得ることである。

甲11ないし甲13の記載によれば、ナフタレンスルホン酸基を含むナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物は石膏ボードに含有させる成分として周知であること、甲2、甲5及び甲14発明においては、石膏廃材を加熱すると硫酸化物が発生するため、その加熱温度の上限をそれぞれ850℃及び800℃と設定していることが認められる。

そうすると、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。

甲2及び甲5発明においては、石膏廃材のよ

うな石膏製品の二水石膏を加熱すると硫酸化物が発生するため、その加熱温度の上限をそれぞれ850℃及び800℃と設定しており、その上限温度は訂正後発明1の課題認識に基づく上限温度850℃以下であるから、上記課題認識の有無にかかわらず、甲1発明に適用される周知技術において既にも上記課題解決のための手段が達成されているばかりか、甲2及び甲5発明で示されている技術を用いる限り、「石膏の分解温度より低い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」という課題自体が発生しないのであって、それでも訂正後発明1と同じ作用効果を達成しているのであるから、甲1、甲2、甲5、甲11ないし甲14にも上記課題認識について記載や示唆がないことは当業者が訂正後発明1を想到することの妨げとなるものではないというべきである。

上記課題自体がそもそも発生しない状況で訂正後発明1と同じ課題解決手段を有する周知技術を適用するに当たり、「ナフタレンスルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレンスルホン酸基を含むもの」を特定することは、単なる材料の選択の問題にすぎないというべきである。

したがって、この点に関する被告らの主張は採用できない。よって、相違点aについて容易想到ではないとした審決の判断は誤りである。

(2) 相違点bに関する判断について

まず下限値が異なる点であるが、訂正後発明1及び甲1発明のいずれにおいても、下限値はもともと石膏廃材等の二水石膏からⅡ型無水石膏を焼成するために必要な温度が少なくとも330℃以上であることによって設定される数値であるから、下限値を「330℃」に設定することと「350℃」に設定することには実質的な差違はないと認められる。

訂正後発明1においては、石膏の分解温度

(1,000℃)より低い850℃でナフタレンスルホン酸基が分解して硫黄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、硫黄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黄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、硫黄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。

純度の向上に関する効果は、訂正明細書等の記載によれば、集塵手段を用いて捕集ダストを循環させることによって生じているものであって、決して、本体出口における粉粒体温度の上限値を「500℃」と設定したことによって生じる効果ではなく、この点に関する審決の判断も誤りである。

3. 検 討

3. 1 新規事項の追加

本件判決でも言及されているように、知財高裁平成18年(行ケ)第10563号(平成20年5月30日)特別部判決(大合議判決)により、新規事項の追加の新たな基準が示されて以来、新規事項の追加の判断に際して、この判決内容を引用する判決が増えている。

この判決では、いわゆる「除くクレーム」について、特許庁のそれまでの審査基準(「除くクレーム」を例外とする内容)とは異なり、これを例外にすべきでないとの判断が示された。その際、「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、訂正が、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、新規事項の追加に当たらない」との基準(以下「高裁基準」という)が示された。これを受けて、審査基準の「除くクレーム」に関する内容が一部修正されている¹⁾。

上記の特別部判決は、特定の化合物の組合せを除くケースについて判断した事例であるが、数値範囲を除外する「除くクレーム」を認めた判決には、次のものがある。

〈平成20年(行ケ)第10358号審決取消請求事件(平成21年3月31日)〉

この判決は、39条2項違反の拒絶理由を解消するために、所定の数値範囲を「除く」とする補正が、新規事項の追加には該当しないとして、無効審判不成立審決を支持した事例である。補正に際して、当初明細書に記載のない「但し、式(1): $R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35})$ (1) [式中、……である] で求められる回折強度比(R値)が1.4以上である球状活性炭を除く」がクレームに追加されたが、これは同日出願のクレームに記載された範囲を除外するものであった。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「除くクレーム」については、特別部判決が実務に及ぼす影響が大きかったと言えるが²⁾、それ以外の場合について、高裁基準が具体的にどのようなケースを想定しているのかは、上記判決の内容から読み取るのは困難であった。このため、以降の判決における判断を待つ必要があったが、「除くクレーム」以外のケースで、高裁基準による判断がなされている判決は、次の3件のみである³⁾。

〈平成22年(行ケ)第10024号審決取消請求事件(平成22年10月28日)〉

この判決では、明細書等に訂正事項の明示はないものの、明細書等の記載全体に基づいて、所期の効果を実現する上で、訂正に係る技術的事項が記載されていると認定するのが合理的であるとして、新規事項の追加に当たらないと判断している。訂正に際して、「遊技制御基板と表示制御基板との間の信号」を、「遊技制御基板と表示制御基板との間の全ての信号」と訂正したが、これは当初明細書又は図面に直接記載されていない事項であった。

〈平成20年(行ケ)第10053号審決取消請求事件(平成20年6月12日)〉

この判決では、上記と同様の理由で、訂正事項が新規事項の追加に当たらないと判断している。訂正に際して、「衣服の身頃、襟、襟口、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成し」を「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して、袋を形成し」と訂正したが、これは当初明細書又は図面に直接記載されていない事項であった。

〈平成22年(行ケ)第10019号審決取消請求事件(平成22年7月15日)〉

この判決では、明細書又は図面のすべての記載を総合することで認識できる本件発明の作用効果との関係において、訂正事項が、何らかの影響を及ぼすものとはいえないため、新規事項

の追加に当たらないと判断している。訂正に際して、「歯部」について、「内周側が連結された」とあったのを、「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された」と限定したが、これは当初明細書又は図面に直接記載されていない事項であった。

一方、本件判決は、明細書等に記載の無い具体的な数値をクレームで限定することが、高裁基準に合致するか否かを判断したものであり、新規事項の追加に対する新たな判断事例が示されたものと言える。

但し、本件判決以前に、特別部判決を引用することなく、明細書等に記載の無い具体的な数値をクレームで補正することを認めたものとして、次の判決が存在する。

〈平成21年(行ケ)第10175号審決取消請求事件(平成22年1月28日)〉

この判決は、「熱損失係数が1.0~2.5kcal/m²・h・℃の高断熱・高気密住宅」という事項を追加した補正が、本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について、その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない等の理由により、新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえないとして、特許無効審判における請求認容審決を取消した事例である。上記補正は、当初明細書又は図面に直接記載されていない事項であった。

なお、特許庁の審査基準では、新規事項の判断に関する事例18として、実施例に記載された数値によって数値範囲の下限値を補正することが新規事項の追加に当たらず、また、同事例16として、明細書に記載のない数値によって数値範囲の下限値又は上限値を補正することが、新規事項の追加に当たることが示されている⁴⁾。このため、明細書に直接記載されていない数値を、上限値又は下限値とする補正は、これまで実務上、必ず新規事項の追加に当たると考えられていた。

3. 2 数値限定の技術的意義

特許庁の審査基準には、請求項の発明特定事項に数値限定を含む発明に対して、進歩性の判断基準が示されている⁵⁾。これを要約すると、限定された数値範囲内で、当業者に予測できない異質な効果を有する場合、当業者に予測できない同質で量的に顕著な効果を有する場合、又は数値限定が臨界的意義を有する場合には、進歩性を有する、というものである。このように、数値限定を伴う発明では、その技術的意義が、特許性肯定の根拠となりえ、当該技術的意義は、発明の課題や作用効果との関係によって検討される。

平成15年以降に判決が出た審決取消訴訟で、数値限定の技術的意義が争点となったものは、14件存在するが⁶⁾、そのうち数値限定の技術的意義により進歩性を認めたものは、次の2件のみである。但し、2件目は数値限定自体と言うよりも、その前提となる技術的事項に進歩性を認めたケースとも言える。

〈平成22年(行ケ)第10063号審決取消請求事件(平成23年1月13日)〉

この判決では「相違点3のとおり、本件発明のピンの炭素含有率は審決引用発明のフィンの炭素含有率の10倍程度にもなるのであって、審決が説示するとおり、両者の炭素鋼(低炭素鋼)としての性格は本質的に異なるとも評し得るものである。そうすると、本件発明と審決引用発明とでは、解決すべき技術的課題も異なるし、表面拡大要素の材料に炭素含有率が小さい炭素鋼を採用した趣旨も両者で異なるから、本件発明の優先日当時、当業者にとって、ピンの材料に炭素含有率0.03ないし0.05%の低炭素鋼を採用することが通常の創作能力の発揮にすぎないということではできず、また当業者において審決引用発明に基づき相違点3に係る構成に容易に想到できたということもできない。」と説示し

ている。このケースでは、無効審判において、チューブ本体とピンとが共に炭素鋼から構成されている熱交換チューブに係る発明について、「チューブ本体は少なくとも0.1%の炭素含有量を有する炭素鋼から構成される点」と、ピンを構成する材料が「0.03乃至0.05%の炭素含有量を有する点」とが訂正された。

〈平成21年(行ケ)第10330号審決取消請求事件(平成22年10月12日)〉

この判決では「引用発明及び引用例2に開示された手段に接した当業者が本願補正発明に到達しようとするとき、当業者は、まず、①引用発明における薬剤保留部(溜め90)に代え、引用例2(甲2)に記載の、部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するとの技術を採用し、②引用例2(甲2)に記載も示唆もない、部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に、物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するようにするとの観点に着目し、さらに、③物質の水溶性を約50mg/mlを超えるものとし、かつ物質の水溶液の粘度を約500センチポアズ未満とすることに想到する必要があるが、引用発明および引用例2に開示された手段に接した当業者は、引用例2の記載を参考にして、上記①の点には容易には想到し得たといえても、そこからさらに進んで、引用例2(甲2)に記載も示唆もない上記②の点に着目することを容易に想到し得たとはいえず、ましては、上記③の点まで容易に想到し得たものとはいえないというべきである。」と説示している。このケースでは、当初のクレームに存在する数値限定について、数値限定の技術的意義が認められている。

上記判決に限らず、数値限定を伴う発明に対する審査基準の内容は、過去の判決とも良く整合している。このため、化学関連発明において、数値限定によりその技術的意義が主張できる場合には、特許性の主張のためにクレームに数値

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

限定を追加する補正を行うことが多い。

3. 3 本件判決の意義

前述のように、明細書に直接記載されていない数値を、上限値又は下限値とする補正は、必ず新規事項の追加に当たると考えられていた。しかし、本件判決により、数値限定に技術的意義のない場合であって、より広い数値範囲が明細書等に記載され具体的に記載されている数値にも幅があり、これとの関係で当該数値が上限値又は下限値として設定可能と考えられる場合には、当初明細書等に記載された事項から自明であって、新規事項の追加に当たらないことが示された。

本件判決は、明細書等に記載の無い具体的な数値でクレームを限定することが、高裁基準に合致するか否かを判断したものであり、特許庁の審査基準で示された原則に対して、例外を示したという意味では意義が大きいと言える。

しかし、本件判決では、このような例外が認められる前提として、数値限定に技術的意義がないことを要件としている。進歩性を主張するための補正では、通常、補正により追加された数値限定の技術的意義を主張する必要があるもので、上記の例外が認められることは、即ちその数値限定によっては、進歩性が主張できないことを意味する。

本件判決においても、「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」を、相違点bに関する判断で述べており、この点が特許庁の審決における判断と大きく相違している。

つまり、審決では、「甲2、甲5及び甲14に記載された温度範囲は、訂正後発明1の「500℃」より高い上限値が記載されているものであり、

それらの上限値より更に下げるべき旨の記載も示唆も見当たらない。訂正後発明1では、上限値を「500℃」と特定することによって、95質量%を超える高純度のII型無水石膏が得られるという効果があり、これは、甲1、甲2、甲5及び甲14にはみられない顕著な効果である。」と認定して進歩性を肯定しているのに対して、本件判決では、このような効果の認定が誤りであるとしつつ、数値限定の技術的意義を否定している。

仮に、審決で認められた効果が、裁判所で否定できない場合であっても、本件訂正が認められる前提として、数値限定の技術的意義がない点を自認することになるため、結論は変わらないと考えるべきであろう。

従って、進歩性を主張するための補正・訂正に関しては、本件判決によって示された新たな適用事例は、全く意義がないと言える。

3. 4 実務上の指針

以上より、本件判決を踏まえて考えるべきことは、実務上、数値限定の技術的意義を伴わず、しかも数値限定による補正が必要となる場合が、どのようなケースなのかという点である。

まず、想定されるのが、技術思想が異なることが明らかな先願発明に対して、それとの区別を明確にするために、数値限定が必要となる場合である。しかし、このようなケースでは、「除くクレーム」で対応可能なことが、先の特別部判決で示されており、これによる対応が最も広く権利化できるため、あえて本件判決を持ち出して、数値限定を行う必要がないと言える。

次に、実務上、よく問題となるのが、上記と類似するケースで、技術思想が異なることが明らかな発明が、先願発明でなく、公知発明の場合である。このようなケースでは、新規性だけでなく、進歩性を主張する必要があるため、「除くクレーム」で対応するのは通常困難である(除

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いた部分の近傍の進歩性が問題となるため)。これに対応するために、本件判決から対応策を導くことができれば、実務上の意義は大きくなる。

これを本件のケースに照らして考えてみたい。おそらく、本件の審決では、本件訂正発明を上記のケースとして処理したと筆者は考える。つまり、本件訂正発明についても、技術思想が公知発明と異なることを前提として、その線引きをする際に、「除くクレーム」のように、ぎりぎりの数値で線引きをするのではなく、本件訂正のように、公知発明とは十分隔たりのある数値で線引きをすることで、審決では進歩性を認めようとしたのであろう。

しかし、本件判決で判断されているように、数値限定の技術的意義がないことを自認してしまうと、数値範囲の内外で技術思想に差異が無いという印象を与えてしまう。このため、訂正発明が公知発明の延長線上にあると考えられ、結局、数値限定が設計事項であるとして、進歩性が認められない可能性が高くなる。従って、上記ケースに対して、本件判決から対応策を導くことは難しいと考える。

一方、明細書の記載不備を解消するために、クレームに数値限定を追加する補正を行う必要がある場合がある。例えば、数値範囲の下限値のみが記載され、上限が限定されていないため、発明が不明瞭であるとの拒絶理由が出された場合などである。このような場合に、明細書に記載のない数値による補正が認められれば、実務的に有効である。

しかし、本件判決は、「より広い数値範囲が明細書等に記載され具体的に記載されている数値にも幅があり、これとの関係で当該数値が上限値又は下限値として設定可能と考えられること」を訂正の要件としているので、上記のケースで補正が認められる可能性はないだろう⁷⁾。

その他のケースを考慮しても、結局のところ、

本件判決によって、実務上、大きな影響が生じることはないと考える。つまり、前記のように、進歩性を主張するための補正では、通常、補正により追加された数値限定の技術的意義を主張する必要があるので、本件判決のような例外により救済されるケースはなく、従来通り、明細書に直接的な数値の記載が必要であると考えられる。

従って、従来の実務が特に変更した点はなく、従来通り、将来、特許性の主張の根拠となる数値限定については、段階的に範囲の広いものから、狭いものへと明細書に記載しておくべきである。

注 記

- 1) 平成22年6月1日に特許庁が発表した「[「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂について]」には、「除くクレーム」とする補正についての整理として、「[例外的に]」という言葉を削除する。上記b.と同様、現行審査基準の「4.2(4) 除くクレーム」において「補正が認められる」とされているものも、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。」と説明されている。但し、特許庁の運用は、形式的に除くクレームの位置づけを変更しているものの、従来の実務に変更はないとの取り扱いを明記している。
- 2) 南条「試練に立つ除くクレームとする補正の適法性要件」、中央知的財産研究所研究報告第28号「訂正・補正を巡る諸問題」日本弁理士会、平成23年3月14日発行、pp.36~52
この論文では、除くクレームの適法性要件を、高裁基準との関係などから論じており、両者の整合性に問題があるため、実務に深刻な問題を惹起しうることを指摘している。筆者も、その意味で実務への影響が大きいと考える。
- 3) 最高裁ホームページ (<http://www.courts.go.jp/>、参照日2011.8.8) の判例検索システムにおいて、上記の判決番号をキーワードとして検索した結果である。
- 4) 特許庁「特許・実用新案審査基準」(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm, 参照日2011.8.8)の第Ⅲ部第Ⅳ節 明細書, 特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集を参照のこと。

- 5) 特許庁「特許・実用新案審査基準」の第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性, 2.5 論理づけの具体例を参照のこと。
- 6) 上記の判例検索システムにおいて, 判決日が平成15年以降の審決取消訴訟を対象に, 「数値限定

の技術的意義」をキーワードとして検索した結果である。

- 7) 周知技術等の立証によって, 特定の数値が当業者に自明な場合に, 記載不備を解消するための補正が認められる可能性があるが, この議論は前掲判決(平成21年(行ケ)第10175号)の考察に委ねることとする。

(原稿受領日 2011年8月9日)

