判決年月日	平成２６年５月２９日	担当部	知的財産高等裁判所　第３部
事 件 番 号	平成25年（行ケ）第10200号		

発明の名称を「菜種ミールの製造方法」とする特許第３９７０９１７号の無効審決について，①請求項１，２，４，５に係る訂正を認めなかった審決の判断，②訂正後の請求項３記載の発明（訂正発明３）について，甲１文献に基づいて容易想到であるとした審決の判断，③訂正発明３について，甲２公報に基づいて容易想到であるとした審決の判断は，いずれも誤りであるとして，審決を取り消した事案。

（関連条文）平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１３４条の２第１項ただし書，特許法２９条２項

１　訂正の適否について

訂正事項１は，訂正前の請求項１に「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを，「菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって，32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6％である前記菜種粕をそのまま32～48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。

訂正事項１は，①訂正前の請求項１において，「菜種粕を・・・篩にかけて」として，篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを，「菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」するという２段階搾油工程を経て得られる菜種粕（２段階搾油菜種粕）であって，その粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8～55.6％である」ものに限定し，②その菜種粕を「そのまま・・・篩にかけて」と限定し，これにより，篩分けの対象が，①によって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したものではなく，①によって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し，明瞭にするとともに，③訂正前の請求項１において，用いる篩について「32～60メッシュのいずれか」と特定していたところを，「32～48メッシュのいずれか」に限定するものである。

したがって，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。これと異なる審決の判断は誤りである。

２　訂正発明３の容易想到性判断について

⑴　甲１発明に基づく容易想到性判断について

甲１文献の記載によれば，サンプル(0)ないしサンプル(5)は，いずれも，訂正発明３の篩分けの対象である菜種粕とは，物として異なるものである。すなわち，訂正発明３の篩分けの対象である菜種粕には，２段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまるものは含まれるが，２段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕を施したものは含ま

れない。そのため，訂正発明３の篩分けの対象である菜種粕は，整粒工程を経たものであっても，機械粉砕された粒子と機械粉砕されていない粒子との混合物となり，造粒粒子（苦み物質が搾油時に種皮と混ざって粒状となり，造粒されてマスキングされたもの）を含むものである。これに対し，甲１発明の篩分けの対象である上記５種の粉砕ミールは，サンプル(0)全体を機械粉砕して得られるものであるから，全量が機械粉砕された粒子であり，造粒粒子を含まないものである。そして，甲１文献は，「スクリーニングの前に種々の異なる型の粉砕機を用いた研究」に関するものであり，上記の５種の粉砕ミールは，このような研究のために準備されたサンプルであるから，その全体を機械粉砕せずに，粒度が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉砕する整粒を行った上で篩にかけることは予定されていない。したがって，上記の５種の粉砕ミールに代えて，訂正発明３の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

よって,甲１発明から訂正発明３の構成に想到することは容易であるとはいえない以上,それだけで審決の甲１発明に基づく訂正発明３の容易想到性の判断は誤りとなるのであり，それ以上に，訂正発明３の効果が，甲１文献の記載事項から予測される範囲内のものかどうかを論じる必要はない。

⑵　甲２発明に基づく容易想到性判断について

甲２公報の記載によれば，甲２発明は，実施例１において，油滓を添加せず他は同様にして処理を行った対照（比較例）に関するものであり，菜種に対し通常の圧抽法によって採油を行い，菜種粕（粗蛋白含量38.6％，粗繊維含量14.4％。いずれも無水物換算）を得，奈良式衝撃式粉砕機にかけて，表皮部と実部とをはずし，次いで，48メッシュ（目開0.297m/m）のスクリーンにより両者を分離し，48メッシュ上の繊維分に富む油粕，48メッシュ下の蛋白分に富む油粕をそれぞれ得る方法によって得られる，48メッシュ上の繊維分に富む油粕であることが認められる。甲２発明においてスクリーン（篩）にかける対象である菜種粕は，菜種粕全体を奈良式衝撃式粉砕機にかけて，表皮部と実部とをはずしたものであるのに対して，訂正発明３において篩分けの対象である菜種粕は，その全体が機械粉砕されたものではなく，粒度が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉砕する整粒を行った上で篩にかけるものであるから，両者は物として異なるものである。そして，甲２発明は，上記のとおり，菜種粕全体を奈良式衝撃式粉砕機にかけて，表皮部と実部とをはずしたものをスクリーン（篩）にかけることを前提とするものであるから，このような菜種粕に代えて，上記のような訂正発明３の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

よって，甲２発明から訂正発明３の構成に想到することは容易であるとはいえない以上，それだけで審決の甲２発明に基づく訂正発明３の容易想到性の判断は誤りとなるのであり，それ以上に，訂正発明３の効果が，甲２公報の記載事項から予測される範囲内のものかどうかを論じる必要はない。