

判決年月日	平成17年6月30日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事 件 番 号	平成17年（行ケ）10280,10285 号		
○ ニッケル超微粉に関する特許発明について，その明細書が実施可能要件を充足せず，また新規性を欠くとした審決の判断を是認した事例			

（関連条文）特許法29条1項3号（平成11年改正前），36条4項（平成6年改正前）

本件は，発明の名称を「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」とする特許の取消決定に対する取消訴訟である。本件特許の請求項1に記載されたニッケル超微粉は，平均粒径，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径が一定の特性を満たし，タップ密度が一定の関係式（「(2)式」）を満たすものであり，請求項2は請求項1の従属項である。

本件では，当初の請求項1に記載されたタップ密度の関係式（「(1)式」）が，手続補正により(2)式に限定され，それに伴って(1)式を満たすが(2)式を満たさない実施例7，8が比較例1，2に変更されたが，その際に，本件明細書の製造方法の記載は変更されなかったとの経緯がある。また，本件明細書に記載された製造方法は，刊行物2に記載された製造方法と基本的に一致する（ただし，刊行物2にはタップ密度の関係式に関する記載はない。）。

決定は，本件発明と刊行物2に係るニッケル超微粉の製造条件は基本的に同一であり，その条件に従って製造された実施例記載のニッケル粉のタップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径等も重複するのであるから，本件発明は刊行物2に記載された発明であるとした。また，決定は，本件明細書には(2)式を満たすが(1)式を満たさないニッケル粉の製造方法は記載されていないから，本件明細書は当業者が本件発明を容易に実施できる程度に記載されているとはいえないとした。

これに対し，原告は，追試結果を証拠として提出し，刊行物2記載の製造方法により製造したニッケル粉は必ずしも(2)式を満たさないものであるから，本件発明が刊行物2に記載されているとはいえない等と主張した。また，原告は，当業者は，通常の試行錯誤の範囲内で適した製造条件を決定することができ，得られた粉体群から特定の指標に基づいて分級して所定の条件を持つ粉体を選択してもよいのであるから，明細書の記載要件を充足する等と主張した。

新規性に関し、本判決は、本件発明と刊行物 2 記載の発明は、物の発明か方法の発明かの違いはあるものの、いずれも積層セラミックコンデンサー等に用いられるニッケル超微粉についての発明であり、そこに記載されたニッケル超微粉の製造方法は、基本的に一致しているといえることができる、ほぼ同一の条件で製造された本件明細書の実施例 1 及び刊行物 2 の実施例 4 に係るニッケル粉を対比すると、比表面積、平均粒径がほぼ同程度であり、他の証拠にも照らすと、刊行物 2 の実施例 4 は、粒度分布の幾何標準偏差、平均結晶子径、タップ密度についても(2)式を満たすと認めるのが相当である、原告らの行った追試実験の結果は採用できないとして、本件発明は新規性を欠くと判断した。

実施可能要件に関し、本判決は、明細書には、当業者がその物を製造できる程度に製造方法を記載しなければならない、本件発明は積層セラミックコンデンサー焼成時におけるクラック、デラミネーション発生率をより少なくするために、ニッケル超微粉のタップ密度を満たすべき条件を(1)式から(2)式に限縮したものであるから、それに伴い、(2)式を満たすニッケル粉を当業者が製造することが可能となる具体的な製造方法を明細書に記載しなければならないが、そのような記載はなされていない、本件明細書及び図面には、本件発明に係るニッケル超微粉を製造するために、明細書記載以外のいかなる条件設定をすべきかは示唆されておらず、当業者は、様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかである、本件発明は新規な物の発明であり、有用性の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標に関する発明ではない等と判示し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は、当業者が容易に本件発明を実施をすることができる程度に記載されているということとはできないと判断した。

結論として、本判決は審決の判断を是認し、原告らの請求を棄却した。