

判決年月日	平成18年11月9日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成17年(行ケ)10689,同10690		

○ 「アルミン酸塩蛍光体」に関する発明に係る特許（以下「本件特許」という。）について、訂正を認めた上で、一部無効（請求項1～6，8），一部請求不成立（請求項7）とした審決の取消訴訟において、(1)訂正明細書の発明の詳細な説明の項は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、請求項7に係る発明の目的、構成及び効果を記載したものということとはできないとして、審決中の請求項7について請求不成立とした部分が取り消され、(2)X（審判請求人）が行った公知刊行物記載の発明の追試は、訂正明細書の記載に従うものであり、また、Yら（特許権者ら）の主張に係る実験条件は、訂正明細書に記載された事項ではなく、自明の事項でもないから、Xの追試が真正なものではないこと等をいうYら主張の取消事由は理由がないとして、審決中の請求項1～6，8を無効とした部分が支持された事例。

（関連条文）特許法36条4項（ただし、平成6年法律第116号による改正前の規定），特許法29条2項

本件は、Yらが有する発明の名称を「アルミン酸塩蛍光体」とする本件特許に対して、Xが請求した無効審判につき、訂正を認めた上で、一部無効（請求項1～6，8），一部請求不成立（請求項7）とした審決の取消訴訟である。X（第1事件原告，第2事件被告，以下「原告」という。）は、審決中の請求不成立部分の取消を求めて、審決取消訴訟を提起し（平成17年（行ケ）10689号，第1事件），Yら（第1事件被告ら，第2事件原告ら，以下「被告ら」という。）は、審決中の無効部分の取消を求めて、審決取消訴訟を提起し（平成17年（行ケ）10690号，第2事件），両事件が併合された。

1 第1事件について

本判決は、次のように判示し、審決中の請求項7について請求不成立とした部分を取り消した。

「本件発明7の『該結晶質無機化合物の単相』からなる蛍光体は、……請求項1～6記載の結晶質無機化合物からなる、『不純物相』を含まない蛍光体を意味する。」

「訂正明細書の図1及び実施例1～11についての記載により、『単相』の蛍光体が開示されているとは認められない。」

「審決は、『特許明細書の段落【0024】～【0035】に、具体的に実施例として製造方法も記載されている』と認定したが（審決書26頁34行～35行），訂正明細書の段落【0024】～【0035】において、『単相』の蛍光体及びその製造方法が具体的に開示されていると認められないことは、上記のとおりであるから、審決の上

記認定は誤りというべきである。」

「以上検討したところによれば、訂正明細書の発明の詳細な説明の項は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、本件発明7の目的、構成及び効果を記載したものであることはできないから、『本件明細書の記載は特許法第36条第4項に規定する要件を満たしているものと認められる』とした審決の認定判断は誤りであり、この誤りが、審決中、『特許第3484774号の請求項7に係る発明についての審判請求は、成り立たない。』との部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、原告主張の取消事由2は理由がある。」

2 第2事件について

被告らは、「審決は、『第1回口頭審理調書（判決注：乙15）に記されているように、『請求人……の行った追試におけるX線照射試験は、本件特許明細書段落【0021】に記載された方法である。』から、請求人の追試におけるX線照射試験は、本件発明1におけるX線照射試験であると認められる。そうしてみると、S2蛍光体は、本件発明1と同じ試験を行い、発光強度維持率92%を得たものであることができる。」

（審決書23頁14行～19行）と認定判断したが、追試が『本件発明1と同じ試験』とされるためには、……X線照射において下記①ないし③の条件が必要であるから、審決の上記認定判断には論理に飛躍がある。①対陰極から発生する白色X線が、試料面に垂直に照射されていること（以下「条件①」という。）。②対陰極から発生して管球の窓から取り出された白色X線が、窓と試料面との中間に一切の遮蔽物を設置することなく試料面に照射されていること（以下「条件②」という。）。③発光強度測定に供された試料が、X線照射された試料そのものであること（以下「条件③」という。）。」、Xの追試では、「発光強度の低下の程度を評価すべく実施された加速劣化試験後であるにもかかわらず、その発光強度は逆に向上したことが示されており、技術常識からは理解し難い結果が示されている。」などと主張した。

これに対し、本判決は、次のように判示し、審決中の請求項1～6、8を無効とした部分を支持した。

「原告の追試は、被告らの主張する条件①（対陰極から発生する白色X線が試料面に垂直に照射されていること）を充足しているといえることができるから、条件①の当否を検討するまでもなく、原告の追試が条件①を充足しないから真正でないという被告らの主張は、これを採用することができない。」

「原告の追試は、被告らの主張する条件③（発光強度測定に供された試料がX線照射された試料そのものであること）を充足しているといえることができるから、条件③の当否を検討するまでもなく、原告の追試が条件③を充足しないから真正でないという被告らの主張は、これを採用することができない。」

「原告が行ったX線照射試験において、窓と試料面との中間に、フィルターはないが、

ソーラスリットとダイバージェンススリットがあることが認められる。上記事実によれば、原告の追試は、被告ら主張の条件②を充足しない。」

「訂正明細書には、X線照射試験について、『銅陰極管をX線発生源とする粉末X線回折計』を用い、『40 kVの加速電圧で30 mAの電流を流した時に発生する白色X線を銅陰極から18.5 cm離れた試料に6時間照射』するという条件が開示されており、粉末X線回折計及び白色X線が用いられることが認められる。しかし、上記記載からは、窓と試料面との中間にスリット等の遮蔽物があるか否かは明らかでなく、訂正明細書を検討しても、上記以外には、X線照射試験の具体的内容に言及する記載は見当たらない。また、本件記録を検討しても、本件特許の出願当時、X線照射試験が蛍光体の加速劣化試験としてごく一般的なものであり、その具体的な条件を明示するまでもなく、当業者に明らかなものであったことを裏付ける証拠は見当たらない。……本件特許の出願当時、粉末X線回折計は、X線を発生するX線管、入射X線の広がり制限するスリット、回折線を測定する検出器、試料と検出器とを連動させるゴニオメーター等から構成された測定装置であり、粉末試料に対して単色X線を入射角度を変えながら照射し、試料から散乱される回折線の角度と強度を測定することにより、試料の結晶構造解析等に利用するものであることが知られており、粉末X線回折計は、その構成及び使用目的に照らし、本来、スリットを備えていることが、技術常識であったといえることができる。そうすると、スリットを取り除いて使用することは、粉末X線回折計における通常の使用形態でないというべきである。……訂正明細書に接した当業者は、段落【0021】にX線照射試験に必要な条件が開示されていると理解するといえるべきであり、訂正明細書が粉末X線回折及びX線照射試験で使用する『粉末X線回折計』のスリットについて何ら言及していない以上、X線照射試験においても、粉末X線回折の場合と同様に、スリットを設置した状態でこれを行うことが指示されていると理解すると考えられ、X線照射試験において粉末X線回折計のスリットを取り外して照射することは、訂正明細書の記載から自明な事項ということとはできない。……条件②は訂正明細書の記載に基づくものでなく、また、訂正明細書から自明なものでもないといえるべきである。したがって、原告の追試が条件②を充足しないから真正でないという被告らの主張は、これを採用することができない。」

「紫外線励起の蛍光体に対するX線照射の影響は必ずしも明確とはいえず、X線照射後に発光強度が向上した結果が得られたとしても、直ちに原告の追試結果に誤りがあるとはいえることはできない。」

「以上のとおりであるから、原告の追試が真正なものではないこと等をいう被告ら主張の取消事由は理由がなく、その他、審決中、『特許第3484774号の請求項1ないし6、8に係る発明についての特許を無効とする。』との部分には、これを取り消すべき誤りは認められない。」