

平成 23 年（行ケ）第 10314 号審決取消請求事件

【事件の概要】 無効審決に対する審決取消訴訟

【事件の表示、出典】 平成 24 年 3 月 22 日判決 最高裁 HP

【参照条文】 特許法第 29 条第 2 項

【キーワード】 容易想到性、技術的意義

1. 事実関係

H14.10.25 本件特許（特許第 3364065 号）設定登録

H21.10.30 乙：審判請求（無効 2009-800227）

H22.02.01 甲：訂正請求

H22.10.27 本件第 1 審決（請求項 1 に係る発明につき無効。請求項 3 に係る発明につき審判不成立）。

H22.12.04 甲：審決取消訴訟提起（H23.03.03 訂正審判請求）

H23.03.18 本件第 1 審決中の「請求項 1 に係る発明につき無効」部分取消決定

H23.04.14 訂正請求期間の指定通知

H23.04.26 甲：訂正請求書提出（本件訂正）

H23.09.13 訂正を認めた上で請求項 1 に係る発明につき無効の審決（審決）

（2）本件発明

【請求項 1】木材、穀物の殻もしくはコーヒー粕等の粒状の固体からなる可燃物あるいは該可燃物を含む材料を出発原料とし、該出発原料に水を添加し、もしくは添加しないで出発原料の水分量を所要量に調整し、該出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆して、該原料を、大気に開放された筒状の炉部を有する炭化炉の該炉部内を、該炉部の一端側にある投入側から他端側にある排出口側へ送り、該原料の送り方向とは反対方向から、原料のガス成分に着火および燃焼させ、前記投入側で乾燥させ、前記排出口側で、前記無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物の酸化を抑制しつつ焼成して、前記可燃物を炭化させることを特徴とする炭化方法。

(3) 審決の判断

本件発明と特開昭 51-148701 号公報に記載の発明（引用発明）との相違点 1（引用発明では「原料の表面を該無機質粘結材で被覆し」なる特定がなされていない点）および相違点 4（引用発明では「無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物の酸化を抑制しつつ焼成して」なる特定がなされていない点）は、実質的な相違点ではなく、本件発明は引用発明及び周知技術から容易想到。

2. 争点

相違点 1 及び 4 に係る容易想到性の判断の違法性

3. 引用発明に対する審決の認定

本件発明の「被覆」とは、被覆されることによって、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていることが必要である反面、原料のガス成分に着火および燃焼させることができる程度には原料の表面を覆わない部分が存在することを意味するところ、引用発明においても、ケーキ状に脱水したパルプ廃滓にベントナイトを添加し、混練したものは、ベントナイトがバインダとして作用するとともに、脱水したパルプ廃滓の表面に一部存在しており、これにより酸化を抑制しつつ焼成することが記載されている、と認定した。

4. 裁判所の判断

「本件明細書によれば、本件訂正発明における炭化方法は、炭化炉内への酸素の供給を抑制することにより、酸化を抑制して炭化する従来の炭化方法とは異なり、炭化炉内には酸素が供給されるものの、ベントナイトを含む無機質粘結材で原料を被覆した状態とし、主として原料のガス成分を燃焼させることによって原料の可燃物を炭化させるものであると認められる。

そうすると、本件訂正発明における「原料の表面を該無機質粘結材で被覆し」における「被覆」とは、原料の表面の一部分に無機質粘結材が存在する程度では足りず、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆うが、他方、原料に着火でき、原料のガス成分を燃焼

できる程度を超えるほどには原料の表面を覆わないことを意味するものと解される。」

「引用発明において、原料であるパルプ廃滓とベントナイト等のバインダが混練された結果、パルプ廃滓の表面にベントナイト等が一部存在しているとしても、ベントナイト等を用いてパルプ廃滓を被覆することにより、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていると認めることはできない。

上記のとおり、引用発明は、脱水したパルプ廃滓の表面をベントナイト等で被覆しなくても酸化が抑制され炭化することができるものであり、本件訂正発明の上記炭化方法とは、その技術的意義を異にする。したがって、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成は、実質的な相違点とはいえないとした審決の判断には、誤りがあり、また、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成に至ることが容易であるということもできない。」

5. 検討

本件発明の出願人は本願の出願よりも前に、「可燃物あるいは可燃物を含む物を出発原料とし、該原料の表面をベントナイト等の無機質粘結材で被覆して焼成すると、可燃物を酸化雰囲気中で焼成しても灰になるまで燃焼せずに炭化させることができる」という炭化物の製造方法を提案していた。

当該炭化物のベントナイト含有率は、引用文献記載のものよりもベントナイト含有率よりも優位に高いものであることが伺える。

「本件訂正発明の上記炭化方法とは、その技術的意義を異にする。」とした判決は妥当であると思われる。

(弁理士 片山 健一)