

判決年月日	平成29年11月29日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成28年(行ケ)10222号		
<p>○ 名称を「焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板」とする発明に係る特許について、サポート要件違反を理由に無効とした審決につき、その判断に誤りがあるとして取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法 36 条 6 項 1 号, 1239 条 1 項 4 号

(関連する権利番号等) 無効 2013-800094 号, 特許第 3761867 号

### 判 決 要 旨

原告は、名称を「焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板」とする発明（本件発明）についての本件特許（特許第 3761867 号）の特許権者である。被告が、本件特許の無効審判請求をしたところ（無効 2013-800094 号），特許庁は、本件特許を無効とする審決をした。

本件発明は、方向性電磁鋼板の磁気特性、絶縁特性、市場価値を左右するフォルステライト被膜の性能、具体的には、フォルステライト被膜生成率、被膜の外観、その密着性、未反応酸化マグネシウムの酸除去性を改善するために、含有微量成分の量等（本件微量成分含有量、本件モル比）の制御によって焼鈍分離剤用酸化マグネシウムの性能の改善を図ったものである。

審決は、次のとおり判断して、本件発明はサポート要件に違反すると判断した。

- ① 本件明細書記載の実施例及び比較例の酸化マグネシウムは、いずれも本件微量成分含有量及び本件モル比を満足するものであり、かつ、クエン酸活性度(CAA)40%が特定の範囲(110～130 秒, 120～140 秒)となるようにされている。この試験結果によれば、特定の CAA 値を有する酸化マグネシウムにおいて、本件微量成分含有量及び本件モル比を有する場合、本件課題を解決し得ることが認められる。他方、焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいては、CAA 値とフォルステライト被膜の性能との間に相関関係があることは周知である。そうすると、CAA 値について何ら特定の無い酸化マグネシウムにおいて、本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもって、直ちに課題を解決し得るとは認められない。
- ② 本件明細書の発明の詳細な説明には、その実施例として、酸化マグネシウムの原料を試薬（純物質）とするもの及び海水、苦汁等とするものが記載されているが、フォルステライト被膜に影響を与える Cl, F 等の微量成分の影響については何ら検討がされておらず、また、Cl, F 等の微量成分が含有されるか否かにかかわらず、本件微量成分含有量及び本件モル比のみが特定される本件発明において、課題が解決されるか否かは本件明細書に記載がなく、自明のこととも認められない。

これに対し、本判決は、次のとおり認定判断をし、審決のサポート要件に関する判断（①②）には誤りがあるとして、これを取り消した。

- ① 焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される微量元素の量を本件微塵成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することにより課題を解決し得ることは、実施例及び比較例により裏付けられており、当業者であれば、明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、請求項記載のとおり微量成分の含有量等を制御すれば課題を解決できることを認識し得る。本件明細書には、最適範囲を本件微量成分含有量及び本件モル比に定めることの理論的根拠に言及があることなどから、本件審決は、本件発明の課題が解決されているのは CAA 値が特定の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に誤りがある。また、本件特許の出願当時、フォルステライト被膜の性能改善を図るに当たっては、酸化マグネシウムの微量元素の含有量に着目することと、CAA 値に着目することとが考えられたところ、いずれか一方を選択することも、両者を重畳的に選択することも可能であったと見られる。
- ② 本件明細書の微量元素に関する記載及び実施例に鑑みると、本件明細書の発明の詳細な説明の記載からは、CL, F 等の不純物が含まれていてもいなくても、同様に課題を解決し得たことを理解し得るのであり、これらの微量成分の影響について全く検討がされていないとはいえない。