

平成15年（行ケ）第357号 審決取消請求事件
平成16年9月13日口頭弁論終結

判 決
原 告 大福製紙株式会社
原 告 株式会社箔一
原告ら訴訟代理人弁護士 神戸正雄
原告ら訴訟代理人弁理士 恩田博宣, 小林徳夫, 佐橋信哉, 松田洋, 正木美穂
子, 木村達矢, 恩田誠, 桑垣衛, 中嶋恭久
被 告 高岡商事株式会社
被 告 三木特種製紙株式会社
被告ら訴訟代理人弁護士 大場常夫
被告ら訴訟代理人弁理士 中澤健二

主 文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 原告らの求めた裁判
「特許庁が無効2000-35284号事件について平成15年7月4日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要
本件は、特許を無効とする審決の取消しを求める事件であり、原告らは無効とされた特許の特許権者、被告らは上記特許に対する無効審判の請求人である。

1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告らは、発明の名称を「高吸油化粧用脂取り紙及びその製造方法」とする特許第3019249号（平成8年6月14日出願、平成12年1月7日に設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2) 被告らは、平成12年5月29日、本件特許について無効審判の請求をした（無効2000-35284号事件）。これに対し、原告らは、平成14年7月26日に明細書の訂正（以下「本件訂正」という。甲4）を請求し、同年11月21日に上記訂正の請求書を補正し（甲9）、さらに、平成15年2月10日に再度明細書を補正した（甲3）。
(3) 特許庁は、平成15年7月4日、「特許第3019249号の請求項1～6についての特許を無効とする。」との審決をし、同月15日、その謄本を原告らに送達した。

2 本件発明の要旨
(1) 本件訂正請求による訂正前の発明の要旨（甲2）
【請求項1】植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時、線経0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられていることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。
【請求項2】一層はフラットで他の層に凹凸層がある請求項1に記載の高吸油化粧用脂取り紙。
【請求項3】凹凸層に填料が混在する請求項1又は請求項2に記載の高吸油化粧用脂取り紙。
【請求項4】紙密度が0.7～1.2g/cm²で請求項1乃至請求項3のうちいずれかに記載の高吸油化粧用脂取り紙。
【請求項5】紙の表面層に金粉を混在させた請求項1乃至請求項4のうちいずれかに記載の高吸油化粧用脂取り紙。
【請求項6】植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて2層を抄紙し、前記抄紙機は線経0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網で片面又は両面に凹凸層を形成することを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。

(2) 本件訂正請求による訂正後の発明の要旨（下線を付した部分が訂正箇所。甲

4, 9。平成14年11月21日付け補正によるもの。同補正は、本件訂正において訂正、削除した請求項の項数を補正するもので、これによる発明の要旨の変更はない。)

【請求項1】植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時に抄紙機にて線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられ、紙密度が0.7～1.2g/cm³であることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項2】一層はフラットで他の層に凹凸層がある請求項1に記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項3】凹凸層に填料が混在する請求項1又は請求項2に記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項4】紙の表面層に金粉を混在させた請求項1乃至請求項3のうちいずれかに記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項5】植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて2層を抄紙する高吸油化粧用脂取り紙の製造方法であって、前記抄紙機は線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網を用いて抄紙の片面又は両面に凹凸層を形成し、紙密度を0.7～1.2g/cm³とすることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。

(3) 平成15年2月10日付け補正後の発明の要旨（下線を付した部分が補正箇所。甲3）

【請求項1】植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時に抄紙機にて、線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられ、かつ、紙密度が0.7～1.2g/cm³であることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項2】一層はフラットで他の層に凹凸層がある請求項1に記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項3】凹凸層に填料が混在する請求項1又は請求項2に記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項4】紙の表面層に金粉を混在させた請求項1乃至請求項3のうちいずれかに記載の高吸油化粧用脂取り紙。

【請求項5】植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて2層を抄紙する高吸油化粧用脂取り紙の製造方法であって、前記抄紙機は線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網を用いて抄紙の片面又は両面に凹凸層を形成し、かつ、紙密度を0.7～1.2g/cm³とすることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。

3 審決の理由の要点

審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、平成15年2月10日付補正は、訂正請求書の要旨を変更するものであると認められるから、特許法134条5項で準用する特許法131条2項の規定により、採用することができず、また、本件訂正請求による訂正は、実質上、特許請求の範囲を拡張するものであり、同法134条5項において準用する同法126条3項の規定に適合しないから、認められないとした上、本件明細書は、凹凸層が設けられた高吸油化粧用脂取り紙に関して、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているとは認められず、また、特許請求の範囲の記載に不備があり、本件特許は、特許法36条4項、6項2号の規定を満足していない特許出願に対してなされたものであるから、同法123条1項4号の規定によって、無効とすべきである、というものである。

(1) 訂正請求の適否について

ア 平成15年2月10日付補正について

該手続補正は、「かつ、」の加入により、補正前の訂正事項とは異なることになり、訂正請求書の要旨を変更するものであると認められるから、特許法134条5項で準用する特許法131条2項の規定により、採用することができない。

イ 平成14年7月26日付訂正請求について

(7) 訂正事項a（請求項1の記載の訂正）

訂正事項 a は、訂正前の請求項 1「植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時、線径 0.1～1.0mm で 5～40 メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられていることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。」を「植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時に抄紙機にて線径 0.1～1.0mm で 5～40 メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられ、紙密度が 0.7～1.2 g/cm³であることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。」と訂正することにより、(1)抄紙時に抄紙機にて特定の抄網により凹凸層が設けられること、及び、(2)紙密度が 0.7～1.2 g/cm³であることを特定するものである。

しかし、訂正後の請求項 1 には、抄紙時に抄紙機にて特定の抄網により設けられた凹凸層と、紙密度 0.7～1.2 g/cm³の関係は、明確には規定されていない。そのため、訂正後の請求項 1 に係る発明は、所定の紙密度 (0.7～1.2 g/cm³) に高密度化する処理により、抄紙時の (特定の抄網にて設けられた)「凹凸層」の凹凸が変形を受け、該「凹凸層」が失われる場合、すなわち、高吸油化粧用脂取り紙において、「抄紙時の (特定の抄網にて設けられた)凹凸層」が失われる場合を包含していると認められる。

上記したように、訂正後の請求項 1 に係る発明の高吸油化粧用脂取り紙は、「抄紙時に特定の抄網にて設けられた凹凸層」が失われる場合を包含すると解釈されるから、上記訂正事項 a による訂正は、実質上、特許請求の範囲を拡張するものと認められる。

(イ) 訂正事項 c (請求項 5 の記載の訂正)

訂正事項 c による訂正は、請求項 6 を請求項 5 とし、「請求項 5 植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて 2 層に抄紙する高吸油化粧用脂取り紙の製造方法であって、前記抄紙機では線径 0.1～1.0mm で 5～40 メッシュの抄網を用いて抄紙の片面又は両面に凹凸層を形成し、紙密度を 0.7～1.2 g/cm³とすることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。」とするものであるが、上記 (ア) で述べた理由と同様の理由により、高吸油化粧用脂取り紙は、凹凸層と紙密度の関係上、「抄紙時の (特定の抄網にて設けられた)凹凸層」が失われる場合を包含することになるから、訂正事項 c による訂正は、実質上、特許請求の範囲を拡張するものであると認められる。

(ウ) 訂正事項 a 及び c による訂正は、実質上、特許請求の範囲を拡張するものであり、本件訂正請求は、特許法 134 条 5 項において準用する同法 126 条 3 項の規定に適合しないから、訂正は認められない。

(2) 無効理由について

ア 判断

本件の高吸油化粧用脂取り紙は、皮脂の吸収量を増大させること及び使用後の透明感が非常に高いという、発明の作用効果を同時に満足するためには、化粧用脂取り紙として片面又は両面に凹凸層を有するとともに、所定の密度に高密度化されている必要があるとされているところ (摘示記載 a-1, a-4 及び a-8 参照)、抄紙時に特定の抄網 (線径 0.1～1.0mm で 5～40 メッシュ) を使用して抄紙工程で形成した凹凸層を有する紙に対して、箔打ちやスーパーカレンダーなどにより高密度化のための処理を施せば、該凹凸層の凹凸は、技術常識上、平滑化処理を受けることになるから、抄紙され、箔打ちやスーパーカレンダーなどにより高密度化のための処理を施された、化粧用脂取り紙は、高密度化のための処理の前後で、凹凸層の凹凸は変化することになる。

化粧用脂取り紙の片面又は両面にある凹凸層の凹凸が、スーパーカレンダーや箔打ちなどによる処理を受けて、平滑化されたと把握される場合のものと、箔打ちなどによる処理を受けても「化粧用脂取り紙の片面又は両面に凹凸層がある」と把握される場合のものを、明確に区別する基準 (凹凸の定義) の記載がないから、本件明細書は、凹凸層が設けられた高吸油化粧用脂取り紙に関して、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているとはいえないと認められる。

凹凸層に関して、被請求人の「抄紙時に比べて高密度化されたことにより適度な凹凸層が形成されたと解釈すべき」、「抄紙段階において凹凸層を形成しており、この状態でスーパーカレンダーによる処理を行っても、抄紙時の凹凸層が全くなり凹凸層のない層 (平滑層) が形成されることはあり得ない」、「滑らかな凹凸状態の化粧用脂取り紙に対して箔打ち等を行った場合には、凹凸層全体がほぼ均一

に高密度化されることとなり、エンボス加工を行った場合のような極端な密度差は生じない」等の主張は、明細書の記載に基づくものではない上に、凹凸層の凹凸についてその内容を明確に示しているとはいえないので、採用することはできない。

イ 当審が通知した無効理由について

被請求人は、訂正請求により、無効理由通知に対応したが、該訂正請求が認められないことは、上記(1)のイに示したとおりであるから、特許請求の範囲に特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないとした、明細書の記載不備（請求項1の「凹凸層が設けられている高吸油化粧用脂取り紙」に関して、「凹凸層が設けられている高吸油化粧用脂取り紙」の凹凸を規定する記載はないから、凹凸層の「凹凸」はどの程度のものか明確でなく、請求項6の「前記抄紙機は線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網で片面又は両面に凹凸層を形成すること」の記載内容が明確でない）は、解消していない。

また、被請求人は、意見書において、「請求項1に記載における化粧用脂取り紙に形成される「凹凸層」の凹凸とは、抄網の金網等により場所毎に繊維の多寡が生ずることによる厚みの違いを意味している、すなわち、紙面上において、抄紙時に金網がない場所では繊維（繊維間の空隙も含む）が多く抄かれて凸部となり、金網のある場所ではこの金網により繊維が少なく抄かれて凹部となり、この金網の有無に基づく繊維の多寡により凹凸が生じ凹凸層として認識される。また、紙の密度を0.7～1.2g/cm³とするには紙の厚み方向から加圧を行う必要があり、この場合、加圧により個々の繊維それ自体が圧縮されるのではなく、繊維間に存在する空隙が押しつぶされて、化粧用脂取り紙全体としてみかけ上の密度が高まることになる。とすれば、抄紙後も加圧処理を施して凹凸が変化する場合であっても、抄網のメッシュ数及び線径が特定されることにより抄紙時に形成される凹凸層の凹凸が定義され、かつ目的とする紙密度が規定されれば、最終製品である化粧用脂取り紙に設けられている凹凸層の凹凸は一義的に決まるから、本件発明の化粧用脂取り紙に設けられている凹凸層の凹凸の内容は何ら不明確なものではない」旨主張するが、明細書の記載に基づくものではないから採用することはできない。

また、高吸油化粧用脂取り紙における「凹凸」に関して、凹凸は、繊維の多寡によることは、当業者が本件明細書の記載に基づいて導き出せる事項であり、明細書に記載された事項に等しい事項である旨主張するが、仮に、被請求人の主張のように、金網の有無に基づく繊維の多寡により凹凸が生じ、抄網の金網等により場所毎に繊維の多寡が生ずることによる厚みの違いを意味しているとすると、金網の線径とメッシュの範囲では本件請求項1とは異なるものの、同じように抄網の金網（線径0.132mm、90メッシュ）を使用して片面に「凹凸のない層」を形成したことを明記している実施例1（摘示記載a-9参照）でも、抄網の金網等により場所毎に繊維の多寡が生ずることによる厚みの違いが生じ、「凹凸」があることになるから、明細書の「凹凸のない層」を形成したとの記載と矛盾するから、被請求人の主張は採用することはできない。

したがって、請求項1、請求項1を引用して限定している請求項2～5、及び請求項6に係る発明は、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえず、本件特許は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである。

(3) 結論

以上のとおり、本件特許は、特許請求の範囲の記載に不備があり、特許法36条4項、6項2号の規定を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、その他の無効理由について検討するまでもなく、特許法123条1項4号の規定によって、無効とすべきものである。

第3 当事者の主張

1 原告ら主張の審決取消事由の要点

(1) 取消事由1（本件訂正の適否についての判断の誤り）

ア 審決は、訂正事項a（請求項1の記載の訂正）による訂正が、訂正前の請求項1を訂正するものであるとして、訂正の適否を判断したが、誤りである。

訂正が実質上特許請求の範囲を拡張するものであるか否かを判断するためには、訂正前の発明の認定が必須であり、訂正前の明細書及び図面の記載を基準として判断すべきである。訂正事項aによる訂正は、訂正前の請求項1の記載に訂正前の請求項4の紙密度に関する記載を追加した内容であって、従属形式の請求項4を独立

形式に書き改めたものであるから、訂正の適否の判断において比較すべきは、訂正前の請求項4と訂正後の請求項1である。しかるに、審決は、訂正前の請求項4に係る発明の認定を行うことなく、訂正後の請求項1に係る発明のみを認定し、訂正事項aによる訂正が実質上特許請求の範囲を拡張すると判断した。

イ 審決は、「訂正後の請求項1には、抄紙時に抄紙機にて特定の抄網により設けられた凹凸層と、紙密度 $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^2$ の関係は、明確には規定されていない」として、訂正後の請求項1に係る発明の高吸油化粧用脂取り紙は、「抄紙時に特定の抄網にて設けられた凹凸層」が失われる場合を包含すると解釈されるから、訂正事項a及びcによる訂正は実質上特許請求の範囲を拡張するものであると判断したが、誤りである。

訂正後の請求項1の「凹凸層が設けられる」と「紙密度が・・・である」とは、「形状」と「密度」という全く異質な要件であって、直列的に記載されているから、凹凸層が設けられている高吸油化粧用脂取り紙であって、紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^2$ である高吸油化粧用脂取り紙というように、両要件は互いに両立し合う対等なものとして解釈されるべきであり、これらの関係は何ら不明確なものではない。そして、訂正事項aによる訂正は、先に述べたように、訂正前の請求項1の記載に訂正前の請求項4の紙密度に関する記載を追加した内容であって、従属形式の請求項4を独立形式に書き改めたものであるから、訂正後の請求項1は訂正前の請求項4そのものであり、訂正事項aによる訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではない。また、同じ理由で、訂正事項cによる訂正も、実質上特許請求の範囲を拡張するものではない。

(2) 取消事由2（特許法36条についての判断の誤り）

ア 特許法36条4項について

本件発明の高吸油化粧用脂取り紙について、明細書の発明の詳細な説明に、紙の坪量、抄紙時における抄網の線径及びメッシュ数を明確に開示し、かつ、その後の紙密度の範囲も、高密度化の方法を例示しながら明確に記載しているから、当業者であれば明細書の記載を参照して本件発明の高吸油化粧用脂取り紙を製造することができる。そして、本件発明を実施して得られた「高吸油化粧用脂取り紙」（検甲13）には、凹凸層が形成されていることが確認できるのである。

イ 特許法36条6項2号について

本件発明の高吸油化粧用脂取り紙について、明細書の特許請求の範囲に、抄紙時における抄網の線径及びメッシュ数を明確に特定し、かつ、その後の紙密度の範囲もまた、明確に特定しているから、この構成を通じて得られる高吸油化粧用脂取り紙に形成された凹凸層の凹凸は何ら不明確なものでない。いいかえれば、本件発明の高吸油化粧用脂取り紙の凹凸層の凹凸は、形成手段である抄網のサイズを $5 \sim 40$ メッシュで線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ と規定することにより、間接的に定義されている。

2 被告らの反論の要点

(1) 取消事由1（訂正の適否についての誤り）に対して

ア 審決は、訂正前の請求項4と訂正後の請求項1とを比較して、訂正前の請求項4に係る発明が不明確であると判断しているから、審決に誤りはない。

イ 抄紙工程により形成された凹凸層が高密度化工程により圧縮を受けてその凹凸の高さが変化することは当業者に自明のことである。抄紙工程で形成された凹凸層を有する紙を高密度化工程によって凹凸層の凹凸に与える影響をどの程度まで許容し得るのかについては明細書に何の記載もなく、高密度化工程に付す前の紙の密度も限定されていないことからみても、訂正後の高吸油化粧用脂取り紙は、高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸がなくなる場合を包含するから、訂正事項a及びcによる訂正は実質的に特許請求の範囲を拡張するものである。

また、訂正前の請求項4は請求項1の従属形式で記載されているが、抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸と紙密度との関係、つまり、抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸が高密度化工程後にそのまま保持されるか否かについては、明細書の記載に徴しても明確でなく、訂正事項aは、このような不明確な記載を、明細書の記載を根拠とすることなく明確化しようとするものであるから、これによる訂正は実質的に特許請求の範囲を拡張あるいは変更するものである。

(2) 取消事由2（特許法36条についての判断誤り）に対して

ア 特許法36条4項について

抄紙後の箔打ちやスーパーカレンダーなどにより高密度化のための処理を行えば、凹凸層の凹凸は、技術常識上、平滑化処理を受けることになるから、抄紙され高密度化のための処理を施された化粧用脂取り紙は、高密度化のための処理の前後で凹凸層の凹凸が変化する。しかし、明細書の発明の詳細な説明には、抄紙時における抄網の線径及びメッシュ数及びその後の紙密度が、本件発明の高吸油化粧用脂取り紙の凹凸層の凹凸を区別する基準となるかについて、何の記載もなく、明らかでないから、当業者が明細書の記載を参照して本件発明の高吸油化粧用脂取り紙を製造することはできない。

イ 特許法36条6項2号について

明細書的全記載を参酌しても、箔打ち機やスーパーカレンダー等により高密度化のための処理による、凹凸層の凹凸への影響が不明確である。抄紙時に形成された凹凸層の凹凸が、高密度化のための処理の後にどの程度残存していれば、明細書の段落【0040】記載の発明の効果を奏するものなのかも不明であり、また、 $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ という紙密度と高密度化処理による凹凸層の凹凸の変化との関係も不明である。

原告らは、本件発明の高吸油化粧用脂取り紙の凹凸層の凹凸は、抄網のサイズを規定することにより、間接的に定義されていると主張するが、何故に間接的に定義されることになるのか不明であるし、何故間接的に定義されれば明確であるといえるのか理解できない。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（訂正の適否についての誤り）について、判断する。

(1) 訂正事項a（請求項1の記載の訂正）について

ア 本件訂正における訂正事項aは、請求項1の記載を次のように訂正しようというものである（甲4, 9）。

「【請求項1】植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時に抄紙機にて線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられ、紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ であることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。」

イ 他方、訂正前の請求項1及び4の記載は、次のとおりである（甲2）。

「【請求項1】植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時、線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられていることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。」

「【請求項4】紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ で請求項1乃至請求項3のうちいずれかに記載の高吸油化粧用脂取り紙。」

ウ 訂正前の請求項4は、請求項1を引用して記載されているから、請求項1に記載された「植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって、抄紙時、線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられていること」に加えて、「紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ で（あること）」との両方の要件を有することを特徴とする「高吸油化粧用脂取り紙」である。

そうすると、訂正後の請求項1は、発明を特定するための事項が、「線径」、「抄紙機にて」の記載を除き、訂正前の請求項4と一致する。そして、「線径」の記載は、誤記であることが明らかな「線経」を訂正するものであり、また、「抄紙機にて」の記載は、訂正前の請求項4において、凹凸層を設ける手段を限定したものであるから、訂正事項aは、誤記を訂正するとともに、訂正前の請求項4を減縮して、請求項1とするものであると解するのが相当である。したがって、訂正事項aによる訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるということはできない。

(2) 訂正事項c（請求項5の記載の訂正）について

ア 訂正事項cは、請求項5の記載を次のように訂正しようというものである（甲4, 9）。

「【請求項5】植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて2層に抄紙する高吸油化粧用脂取り紙の製造方法であって、前記抄紙機では線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網を用いて抄紙の片面又は両面に凹凸層を形成し、紙密度を $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ とすることを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。」

イ 他方、上記請求項5に対応することが明らかな訂正前（登録時）の請求項6の記載は、次のとおりである（甲2）。

「【請求項6】植物繊維を主成分とする原料を抄紙機にて2層を抄紙し、前記抄紙機は線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網で片面又は両面に凹凸層を形成することを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙の製造方法。」

ウ 訂正事項cの訂正箇所のうち、「線径」の記載は、誤記であることが明らかな「線径」を訂正するにとどまり、また、「する高吸油化粧用脂取り紙の製造方法であって」、「を用いて抄紙の」の記載は、訂正前の記載を明りょうにしたにとどまるものであり、さらに、「紙密度を0.7～1.2g/cm³とする」の記載は、発明を特定する事項を直列的に付加したものと認められるから、訂正事項cは、誤記を訂正し、明りょうでない記載を釈明し、さらに訂正前の請求項6を減縮して、請求項5とするものであると解するのが相当である。したがって、訂正事項cによる訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるということとはできない。

(3) 被告らは、訂正後の高吸油化粧用脂取り紙は、高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸がなくなる場合を包含するから、訂正事項a及びcによる訂正は実質的に特許請求の範囲を拡張すると主張する。しかし、訂正後の請求項1は、上記判示のとおり、発明を特定するための事項が、「線径」、「抄紙機にて」の記載を除き、訂正前の請求項4と一致するから、訂正後の請求項1に係る高吸油化粧用脂取り紙が、高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層がなくなる場合を包含するというのであれば、訂正前の請求項4に係る高吸油化粧用脂取り紙も、同様に高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸がなくなる場合を包含しているはずである。また、訂正前の請求項6には、「紙密度が0.7～1.2g/cm³」であるものも含まれているから、訂正後の請求項5に係る高吸油化粧用脂取り紙が、高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層がなくなる場合を包含するというのであれば、訂正前の請求項6に係る高吸油化粧用脂取り紙も、同様に高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層がなくなる場合を包含しているはずである。そうであれば、訂正後の高吸油化粧用脂取り紙が、高密度化工程により抄紙工程で形成された凹凸層がなくなる場合を包含するとしても、訂正事項a及びcによる訂正が実質的に特許請求の範囲を拡張するものということとはできないから、被告らの上記主張は、採用することができない。

また、被告らは、抄紙工程で形成された凹凸層が高密度化工程後にそのまま保持されるか否かについては、明細書の記載に徴しても明確でなく、訂正事項aは、このような不明確な記載を、明細書の記載を根拠とすることなく明確化しようとするものであるから、これによる訂正は実質的に特許請求の範囲を拡張あるいは変更すると主張する。しかし、訂正後の請求項1は、上記判示のとおり、発明を特定するための事項が、「線径」、「抄紙機にて」の記載を除き、訂正前の請求項4と一致するのであるから、訂正事項aは、抄紙工程で形成された凹凸層の凹凸が高密度化工程後にそのまま保持されるか否かについて、これを格別変更するものではない。被告らの上記主張は、採用することができない。

(4) したがって、訂正事項a及びcによる訂正が実質上特許請求の範囲を拡張するものであることを理由に本件訂正を認めないとした審決の判断は、誤りであるといわなければならない。

2 そうすると、審決は、本件訂正を認めた上、訂正後の本件発明について、無効理由があるか否かを判断すべきであったものである。

(1) ところで、本件において、審決は、被告らが主張する無効理由について、本件発明の要旨が、前記第2の2の(1)のとおりであると認定し、さらに、明細書に、a-1.「【発明が解決しようとする課題】従来の技術で使用されている、化粧用脂取り紙は手漉きのため量産するには限界があり、最近では靱皮繊維に特殊な無機填料、例えば、クレー、タルク、カオリン、炭酸カルシウム、酸化チタン等を混合させた後、特殊な定着剤を投入した後、抄紙し更に化粧紙として使用後の透明性を上げるため、名塩紙のような高密度になるようにカレンダー等により処理を行い、量産使用されている。しかし現行の化粧用脂取り紙では、使用後の透明性が高く油脂分が取れた様に見えるが、2回、3回と繰り返しても完全に顔面の油脂分が取れない問題点がある。この発明は1回の使用で真の皮脂の高吸収性があり更に使用後の透明性が高い特性が得られる高吸油化粧用脂取り紙及びその製造方法を提供

することにある。」（【0004】～【0006】），a-4。「請求項4の発明は，請求項1乃至請求項3のうちいずれかにおいて，紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ であることをその要旨としている。 $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ の範囲である」と，高吸油し，更に使用後非常に透明性が上がる。紙密度が 0.7 g/cm^3 未満の場合は，使用後の透明性が悪くなり， 1.2 g/cm^3 を越えると，生産が困難となるため好ましくない。」（【0014】），a-8。「使用後の透明性を上げるには密度を $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ と高密度化する必要があり，所定の寸法に裁断した後，箔打ち工程で数百回～数千回の処理を行う。なお，箔打ち工程の代りにスーパーキャレンダー及び高圧プレス等により紙の密度を向上する方法もある。」（【0022】）などの記載がされているとした上，「本件の高吸油化粧用脂取り紙は，皮脂の吸収量を増大させること及び使用後の透明感が非常に高いという，発明の作用効果を同時に満足するためには，化粧用脂取り紙として片面又は両面に凹凸層を有するとともに，所定の密度に高密度化されている必要があるとされているところ（摘示記載a-1，a-4及びa-8参照），抄紙時に特定の抄網（線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュ）を使用して抄紙工程で形成した凹凸層を有する紙に対して，箔打ちやスーパーキャレンダーなどにより高密度化のための処理を施せば，該凹凸層の凹凸は，技術常識上，平滑化処理を受けることになるから，抄紙され，箔打ちやスーパーキャレンダーなどにより高密度化のための処理を施された，化粧用脂取り紙は，高密度化のための処理の前後で，凹凸層の凹凸は変化することになる。」ことを理由の一つに掲げて，「本件明細書は，凹凸層が設けられた高吸油化粧用脂取り紙に関して，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しているとはいえない」として，本件発明が特許法36条4項の規定を満足していないと判断している。

(2) そうすると，審決は，訂正前の請求項4に係る発明を中心にして，これを含み，包含する訂正前の請求項1及び訂正前のその他の請求項に係る各発明の実施可能要件について判断しているものである。ところで，訂正後の請求項1は，上記判示のとおり，発明を特定するための事項が，「線径」，「抄紙機にて」の記載を除き，訂正前の請求項4と一致するところ（なお，「線径」の記載は，誤記であることが明らかな「線経」を訂正するものであるにすぎない。），審決は，「抄紙機」の記載のない訂正前の請求項1ないし5の実施可能要件についても，「抄紙機」の記載のある訂正前の請求項6の実施可能要件についても，何ら区別することなくまとめて判断しているから，結局，審決の上記判断は，「抄紙機」の記載が加わった訂正後の請求項1，これを引用する訂正後の請求項2ないし4及び訂正後の請求項5に係る各発明についても，そのまま妥当するものと解される。そうであれば，訂正後の請求項1ないし5に係る各発明の実施可能要件について，特許庁の判断が既に示されているといえることができる。なお，原告らも，「抄紙機」の記載のない訂正前の請求項1～5の実施可能要件についても，「抄紙機」の記載のある訂正前の請求項6の実施可能要件についても，区別することなくまとめて主張し，被告らも，同様にこれを区別することなくまとめて反論している。

(3) 以上の事情にかんがみると，訂正の適否の判断が誤っていたことをもって，直ちに審決を取り消すべきではなく，訂正後の本件発明について，無効理由があるか否かを判断することができるかと解するのが相当である。

3 そこで，取消事由2（特許法36条についての判断誤り）について，判断する。

(1) 訂正後の請求項1の内容について

ア 訂正後の請求項1を分節すると，次のとおりである。

- A 植物繊維を主成分とする原料からなる二層の抄紙であって，
- B 抄紙時に抄紙機にて線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網にて片面又は両面に凹凸層が設けられ，
- C 紙密度が $0.7 \sim 1.2 \text{ g/cm}^3$ である
- D ことを特徴とする高吸油化粧用脂取り紙。

Bの要件は，物の発明である「高吸油化粧用脂取り紙」をその製造方法により特徴づけるものであるが，この要件は「高吸油化粧用脂取り紙」が，「抄紙時に抄紙機にて線径 $0.1 \sim 1.0 \text{ mm}$ で $5 \sim 40$ メッシュの抄網にて片面又は両面に設けられた凹凸層を有する」ものであることを意味すると解すべきである。そうする

と、訂正後の請求項1は、Aにより原料が植物繊維を主成分とすること及び二層であることが、Bにより特定の凹凸層を有することが、Cにより特定の紙密度であることが、それぞれ明示されているところ、AないしCは、「高吸油化粧用脂取り紙」を特徴づける、互いに異なる独立した要件であることが明らかであるから、訂正後の請求項1に係る発明は、A、B、Cの要件を同時に満足する「高吸油化粧用脂取り紙」であると解するのが相当である。

イ 訂正後の明細書（甲4、9）の発明の詳細な説明には、次の記載がある。
「この発明は1回の使用で真の皮脂の高吸収性があり更に使用後の透明性が高い特性が得られる高吸油化粧用脂取り紙及びその製造方法を提供することにある。」
（【0006】）

「凹凸層がない脂取り紙の場合、紙の厚さ方向のみで吸油するため、紙の厚さにより吸油量が制限される。・・・紙の片面又は両面に凹凸層がある場合には、その凹部に皮脂が吸収され、凹凸層面の表層部並びに紙の厚さ方向にて吸油され高い吸油量が得られるため、特に顔面等の皮脂の多い場合一枚のみの使用でも十分な効果が得られる。」（【0009】）

「線径0.1mmから1.0mmの範囲で、かつ5メッシュ～40メッシュの範囲の抄網を使用すると、凹凸層による吸油量及び紙層形成の点で好ましい。0.1mm未満の線径では、吸油量が増加しないため好ましくなく、1.0mmを越すと、紙層形成及び強度の点でよくない。又、5メッシュ未満では、吸油量の点で好ましくなく、40メッシュを越えると、凹凸層が形成できず好ましくない。また、0.7～1.2g/cm²の範囲であると、高吸油し、更に使用後非常に透明性が上がる。紙密度が0.7g/cm²未満の場合は、使用後の透明性が悪くなり、1.2g/cm²を越えると、生産が困難となるため好ましくない。」（【0011】）

以上の記載によれば、訂正後の請求項1に係る発明の目的は、「皮脂の高吸収性」及び「使用後の透明性の高い特性」が得られる高吸油化粧用脂取り紙を提供することにあるところ、「皮脂の高吸油性」は、特定の線径及びメッシュ範囲の抄網にて設けられた凹凸層があることによって達成され、「使用後の透明性の高い特性」は、特定の紙密度であることによって達成されること、すなわち、訂正後の請求項1に係る発明の上記2つの目的は、B及びCの要件によって、それぞれ独立に達成されるものであることが認められる。

(2) 訂正後の明細書（甲4）の発明の詳細な説明が、上記のように解される訂正後の請求項1に係る発明について、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているといえるか否かについて検討する。

ア 訂正の明細書（甲4）の発明の詳細な説明には、高密度化する方法として、「使用後の透明性を上げるには密度を0.7～1.2g/cm²と高密度化する必要があり、所定の寸法に裁断した後、箔打ち工程で数百回～数千回の処理を行う。なお、箔打ち工程の代りにスーパーカレンダー及び高圧プレス等により紙の密度を向上する方法もある。」（【0022】）と記載され、また、高吸油化粧用脂取り紙の製造方法に関しては、実施例1に、線径0.2mmで16メッシュの抄網を使用し、片面側に凹凸層を設けた後、スーパーカレンダーにて密度1.0g/cm²の化粧用脂取り紙とすることが記載され（【0023】ないし【0025】）、実施例2に、線径0.3mmで20メッシュの金網を使用して凹凸層を形成した後、熱カレンダーを用いて処理し、抗菌化粧紙を得ることが記載され（【0032】ないし【0036】）、実施例3に、線径0.2mmで20メッシュの金網を使用して抄き合わせにて両面凹凸層がある紙を抄紙した後、熱カレンダーを用いて密度1.0g/cm²の化粧用脂取り紙とすることが記載されている（【0037】～【0038】）ように、実施例においては、いずれも、特定の線径及びメッシュ範囲の抄網を用いて凹凸層を設けた後に、スーパーカレンダーや熱カレンダーを用いて高密度化する方法が記載されている。

イ ところで、乙1の審判請求書に甲第9号証として添付された文献（昭和45年9月18日発行の紙パルプ技術協会編「仕上・化粧紙・合成紙・塗工」7頁）には、「スーパーカレンダー（Super Calender）は光沢機と翻訳されているが、紙面に強い光沢を与えると同時に平滑性を与える目的に使用される場合と、紙面に適度の平滑性を与えるために使用する場合と、もう一つ、シートの厚さを決める場合の3つの用途に使用される場合がある。」と記載されているから、抄紙後にスーパーカレンダー処理をすると、「抄紙時に抄紙機にて線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に設けられた凹凸層」は、平滑化されてそのま

まの形状に保持されなくなるものと認められる。

また、箔打ち、高圧プレス、熱カレンダーも、紙の厚さ方向に圧力をかける処理である以上、抄紙時に設けられた上記特定の凹凸層がそのままの形状に保持されないことは明らかである。

ウ そして、上記(1)のイに判示した訂正後の明細書(甲4, 9)の発明の詳細な説明の記載によれば、訂正後の請求項1に係る発明の「皮脂の高吸収性」という目的が達成されるには、単に凹凸層が形成されていればよいというのではなく、訂正後の請求項1において特定されている線径及びメッシュ範囲により設けられた特定形状の凹凸層を有していなければならないものと解すべきである。

ところが、訂正後の明細書(甲4, 9)の発明の詳細な説明に記載された方法では、凹凸層形成後にスーパーカレンダーや熱カレンダー等を用いて高密度化処理するため、抄紙時に設けられた凹凸層の凹凸がそのままの形状に保持されず、「線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に設けられた凹凸層」を有しないことになるから、B及びCの要件を同時に満足する高吸油化粧用脂取り紙を得ることはできない。そして、B及びCの要件を同時に満足する高吸油化粧用脂取り紙の製法が、明細書の発明の詳細な説明に記載するまでもなく、当業者に自明であると認めることもできない。

エ そうすると、「皮脂の高吸収性」及び「使用後の透明性の高い特性」という2つの目的を同時に達成するために特定されたB及びCの要件を同時に満足する「高吸油化粧用脂取り紙」を作る方法は、訂正後の明細書(甲4, 9)の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されているということとはできない。

そして、訂正後の請求項1を引用する訂正後の請求項2ないし4に係る発明は、AないしCの要件を発明を特定するための事項としている点で、訂正後の請求項1と同じであるから、これらの請求項に係る「高吸油化粧用脂取り紙」を作る方法も、発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されているということとはできない。

さらに、訂正後の請求項5に係る「高吸油化粧用脂取り紙の製造方法」の発明も、「皮脂の高吸収性」及び「使用後の透明性の高い特性」が得られる高吸油化粧用脂取り紙の製造方法の提供を目的とするもので(訂正後の明細書【0006】)、訂正後の請求項1に係る発明のB及びCの要件と実質的に同じ要件を発明を特定するための事項としたものと認められるから、訂正後の請求項5に係る発明についても、同様に、訂正後の明細書(甲4, 9)の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されているということとはできない。

オ 原告らは、明細書の発明の詳細な説明に、紙の坪量、抄紙時における抄網の線径及びメッシュ数を明確に開示し、かつ、その後の紙密度の範囲も、高密度化の方法を例示しながら明確に記載しているから、当業者であれば明細書の記載を参照して本件発明の高吸油化粧用脂取り紙を製造することができると主張する。しかし、上記のとおり、訂正後の明細書(甲4, 9)に記載された方法では、B及びCの要件を同時に満足する化粧用脂取り紙を得ることができないから、原告らの主張は、採用することができない。

また、原告らは、本件発明を実施して得られた「高吸油化粧用脂取り紙」(検甲13)には、凹凸層が形成されていることが確認できると主張する。しかし、訂正後の請求項1に係る発明は、単に凹凸があればよいというものではなく、「抄紙時に抄紙機にて線径0.1～1.0mmで5～40メッシュの抄網にて片面又は両面に設けられた凹凸層を有する」ものでなければならぬところ、高密度化処理後もこのような特定の凹凸層が保持されているとは認めることができない。したがって、原告らの上記主張は、採用することができない。

(3) 以上によれば、訂正後の明細書(甲4, 9)の発明の詳細な説明の記載は、特許法36条4項に規定する要件を満足していないものである。そして、特許法36条4項の規定を満足していないとの審決の判断は、訂正後の請求項1ないし5に係る各発明についても妥当するから、結局のところ、審決の判断には結論に影響する誤りはないといわなければならない。なお、審決の結論は、請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とするものであるが、その趣旨は、請求項すべての発明についての本件特許を無効とするというにあり、訂正後における請求項すべての発明についての特許を無効とすべきものである以上、上記趣旨の結論を維持すべきである。

4 結論

したがって、審決は、結論において正当であり、原告らの請求は、理由がないから、これを棄却すべきである。

東京高等裁判所知的財産第4部

裁判長裁判官	塚	原	朋	一
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	高	野	輝	久