

## 新規性を阻却する開示・EPOのリストセオリーに近い考え

### 知財高裁平成27年（行ケ）第10212号事件（平成28年10月12日判決）

発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作であり、自然法則上の制約からも、また、発明者の創作意図としても、一まとまりの技術事項として構成されるものであるから、明細書などの同一の文献の中に、発明の各構成要素が複数の候補から選択できるものとして記載されているような場合であっても、その選択肢の組合せの全ての類型が、当然に、当該文献に発明の構成として開示されているものと解することはできない。

そして、引用文献である[甲1（特開2000-61583号公報）](#)には、上記のとおり、あらかじめ加熱したフラッターけい砂を用い、また、さらさらしたレジンコーテッドサンドを得たとする実施例7～12が記載されているが、いずれも、アルカリレゾール樹脂を用いたものではない。したがって、甲1には、あらかじめ加熱したフラッターけい砂にアルカリレゾール樹脂のフェノール樹脂粘結剤を加えて常温流動性を有する乾態のレジンコーテッドサンドを得た発明は、記載されていないというべきである。

原告は、【0024】～【0029】には、粒状でさらさらしたレジンコーテッドサンドを得ることができることや、そのようなレジンコーテッドサンドが好ましいとの記載があることから、アルカリレゾール樹脂を用いた乾態のレジンコーテッドサンドが開示されていると主張する。

しかしながら、【0024】～【0029】の記載は、耐火骨材にフェノール系樹脂粘結剤を被覆する方法として一般的に可能なものを列記しただけであって、この部分から、直ちに、甲1に記載のいかなるフェノール系樹脂粘結剤にどのような被覆方法を選択すべきかが判明するわけではなく、また、当然に、甲1に記載のどのフェノール系樹脂粘結剤にも全ての被覆方法が選択できるとの趣旨と理解できるものでもない。

上記のとおり、具体的に乾態のレジンコーテッドサンドが得られたとする実施例中には、アルカリレゾール樹脂を用いたものが含まれていないのであるから、これを用いた乾態のレジンコーテッドサンドを得る具体的な手段が記載されていない以上、甲1から、当業者が、アルカリレゾール樹脂を用いて乾態のレジンコーテッドサンドを得る技術を読み取れるものではない（すなわち、当業者は、常温流動性を有する乾態のレジンコーテッドサンドを開示する甲1の請求項2に係る発明には、アルカリレゾール樹脂を用いてレジンコーテッドサンドを得る技術は包含されていないと理解する。）。