

判決年月日	平成24年2月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成23年（行ケ）10191号		
○甲1において、H C F C－1 4 1 bの代替物質としてH F C－2 4 5 f a及びH F C－3 6 5 m f cが好ましいとの記載から、混合気体からH C F C－1 4 1 bを除去し、その代替物としてH F C－2 4 5 f aないしH F C－3 6 5 m f cを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解されるなどとして、本件発明が、甲1等に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができないとした審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法29条2項

1 本件は、被告が、発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」とする特許の特許権者であり、原告が、平成22年3月8日、本件特許の請求項1, 2, 4ないし12, 14ないし16, 19及び20に係る発明（本件発明）についての特許の無効審判請求（無効2010－800040号事件）をし、被告が、同年7月8日付け訂正請求書を提出したところ、特許庁が、平成23年5月6日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告が、その審決取消を求めた事案である。

審決は、本件発明は、甲1等に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたなどとする原告の無効理由を認めなかった。

2 裁判所の判断

裁判所は、概ね①、②のように判示して審決を取り消し、更に、③の付言をした。

① 審決は、本件発明と甲1記載の対比・検討に当たって、甲1発明は「H C F C－1 4 1 b」を含有する点が、本件発明との相違点であることを前提とした上で、甲1に記載された混合気体から、本件発明1, 2, 4ないし12, 14ないし16, 19が備える発泡剤成分事項1又は本件発明20が備える発泡剤成分事項2を、当業者が容易に想到できないと判断した。

しかし、甲1（甲6－2）には、オゾン層に悪影響を与えるH C F C－1 4 1 bの代替物質としてH F C－2 4 5 f a及びH F C－3 6 5 m f c（特に、H F C－3 6 5 m f c）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められ、H C F C－1 4 1 bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲1（甲6－2）において、H C F C－1 4 1 bの代替物質としてH F C－2 4 5 f a及びH F C－3 6 5 m f cが好ましいとの記載から、混合気体からH C F C－1 4 1 bを除去し、その代替物としてH F C－2 4 5 f aないしH F C－3 6 5 m f cを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判

断は、合理的な理由に基づかないものと解される。

② また、審決は、甲 1 5 に掲載された追加実験データによって、本件発明の作用効果が確認できる旨判断したが、甲 1 5 記載の追加実験データは、本件訂正発明のうち、限定された実施例について、限定された方法により実験された結果にすぎず、このデータのみから本件訂正発明の作用効果を認定することはできないから、上記追加実験データから、低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することができるという効果を確認できるとした審決には誤りがある。

③ 付言

一般に、審決が、「本件訂正発明が甲 1 に記載された発明に基づいて容易に想到することができたか否か」を審理の対象とする場合、①引用例（甲 1）から、引用発明（甲 1 に記載された発明）の内容の認定をし、②本件訂正発明と甲 1 記載の発明との一致点及び相違点の認定をした上で、③これらに基づいて、本件訂正発明の相違点に係る構成について、他の先行技術等を適用することによって、本件訂正発明 1 に到達することが容易であったか否か等を判断することが不可欠である。しかし、本件において、審決では、引用発明の内容についての認定をすることなく（甲 1 の記載を掲げるのみである。）、また本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定をすることなく（相違点が何であるか、相違点が 1 個に限るのか複数あるのか等）、甲 1 の文献の記載のみを掲げて、本件訂正発明 1 の容易想到性の有無の判断をしている。当裁判所は、審決には、原告主張に係る取消事由 2 及び 4 の誤りがあるとして、審決を取り消すべきものと判断したが、差し戻した後に再開される審判過程において、引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等について、別途の主張ないし認定がされた場合には、その認定結果を前提として、改めて、相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で、結論を導く必要が生じることになる旨付言する。