

判決年月日	平成 2 6 年 9 月 2 5 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成25年（行ケ）第10266号		
○ 発明の名称を「透明フィルム」とする特許の無効審判請求不成立審決について、審決には、引用発明に対する本件発明の新規性及び進歩性についての判断に関して誤りがあり、この誤りは審決の結論に影響するとして、審決を取り消した事例。			

（関連条文）特許法29条1項3号，同条2項

（関連する権利番号等）無効2012－800053号（審判），特許第4768217号（本件特許），特開平3－137145号公報（甲1文献）

- 1 本件は，原告が，発明の名称を「透明フィルム」とする被告の特許（特許第4768217号）についての無効審判請求不成立審決の取消しを求める事案である。

原告は，審決には，①いわゆる「除くクレーム」の方式で本件特許の請求項に対して行われた訂正（本件訂正）の請求を認めた誤り，②甲1文献（特開平3－137145号公報）に記載の発明（甲1発明）に対する本件発明の新規性，進歩性についての判断の誤りなどがあると主張した。

- 2 本判決は，次のとおり判示し，審決における本件訂正の適法性判断に誤りはないが，審決が認定した本件発明と甲1発明との4つの相違点について，相違点1及び2の認定及び相違点1に係る構成の容易想到性の判断には誤りがあるとして，審決を取り消した。

（1）本件訂正の適法性について

本件訂正は，本件発明1の透明フィルムに含有される受酸剤粒子について，請求項1に「金属酸化物」とあるのを「金属酸化物（ただし，Sn，Ti，…の金属酸化物を除く）」と訂正すること（以下「訂正事項(a)」という。）などを内容とする。ここに，「受酸剤」とは，酸を捕捉（吸収ないし中和）する作用を有する物質を意味するから，本件発明1において受酸剤として使用される金属酸化物とは，そのような機能を有する金属酸化物であれば種類を問わないと解され，訂正事項(a)は，そのような性質を有する金属酸化物のうち具体的に列挙された一部の金属酸化物を除外するものであると解される。そして，本件訂正の前後で，受酸剤粒子として使用される「金属酸化物」の技術的内容を変更するような事情は見当たらない。

したがって，訂正事項(a)は，「金属酸化物」の種類を訂正前より限定するものであり，これによって新たな技術的事項を導入するものではない。

（2）本件発明1と甲1発明との相違点の認定について

ア 審決は，甲1発明に係るフィルムについて，酢酸ビニル含有量毎に特定の用途を認定したが，甲1文献に記載された用途は例示にすぎないことなどからすると，フィルムが他の用途に用いられることを排除するものではなく，甲1文献の全体の記載に照らしても，甲1発明に係るフィルムについて，特定の用途を認定することは

できない。

そうすると、審決が認定した相違点 1（フィルムの用途に関する相違点）は、「本件発明 1 は、「太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用する」透明フィルムと規定しているのに対し、甲 1 発明は、用途が限定されていない点。」（以下「相違点 1'」という。）と認定するのが相当であり、審決による、これと異なる相違点 1 の認定には誤りがある。

イ 審決は、相違点 2（受酸剤粒子の含有量について、本件発明 1 では共重合体に対して 0.01～0.5 質量%であるのに対し、甲 1 発明では 10 ppm を超えない点）の認定に当たり、甲 1 文献の記載によれば、フィルム成形後に臭気発生源となる塩基性金属水酸化物はフィルム中に極力存在しないことが好ましいことなどから、甲 1 発明に係るフィルム中の受酸剤粒子の含有量は 10 ppm を超えないと認定した。

しかるに、甲 1 文献は、その記載内容に照らすと、専ら塩基性金属水酸化物の平均粒子径を 5 μ m 以下とすることを問題の解決手段として提示しており、また、塩基性金属水酸化物の添加量については、対象共重合体中の遊離酢酸量の的確な算定が困難であることを踏まえ、対象共重合体中の遊離酢酸量にかかわらず、これを 10～5000 ppm 添加することによって、発明の作用効果が奏せられることを開示するものであるということが出来る。

そうすると、甲 1 発明のフィルム製造の際に添加する塩基性金属水酸化物の具体的な添加量次第では、本件発明 1 が開示する受酸剤粒子の含有量の範囲内となるような量の塩基性金属水酸化物が、フィルム中になお残存することとなる可能性は極めて高いというべきであり、これによれば、本件発明 1 と甲 1 発明との間に、受酸剤粒子の含有量において重複する範囲が生ずる。

以上によれば、審決が、甲 1 発明に係るフィルム中の塩基性金属水酸化物の含有量は一律に 10 ppm を超えないと推認したのは誤りであり、これを前提とする審決による相違点 2 の認定にも誤りがある。

ウ 審決による相違点 3（エチレン／酢酸ビニル共重合体の架橋についての相違点）

及び相違点 4（フィルムの透明性についての相違点）の認定には誤りはない。

(3) 相違点に係る構成の容易想到性について

太陽電池用封止膜の材料として、架橋された透明なエチレン／酢酸ビニル共重合体を用いることは周知であったと認められることなどに照らすと、甲 1 文献に接した当業者にとって、甲 1 発明のフィルムを、架橋された透明なものとして太陽電池用封止膜の用途に用いることは、容易に想到し得ることである。

よって、相違点 1'、3 及び 4 に係る本件発明 1 の構成は、甲 1 発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものと認められる。