

判決年月日	平成２６年１０月２３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10303号		
発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする特許第３５９３８１７号の無効審決について、審決の引用発明の認定は誤りであり、したがって相違点の判断も誤りであるとして、本件各発明について新規性を否定した審決を取り消した事案。			

（関連条文）特許法29条1項3号

- 1 審決は、特開平7-331038号公報（甲1公報）に記載された発明（引用発明）として、「・・・ポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルムであって、実施例12の【0045】で得られたポリエステル組成物（以下、このポリエステル組成物を「ポリエステル組成物A」ともいう。）からなる白色ポリエステルフィルムの態様を包含する、白色ポリエステルフィルム」を認定した上、本件発明1との相違点1及び2（パラメータの有無）については、追試の結果が同パラメータと重複する部分を包含している、相違点3（二軸延伸の有無）については、引用発明の白色ポリエステルフィルムは、白色二軸延伸ポリエステルフィルムを包含しているとして、相違点1～3はいずれも実質上の相違点ではないと判断し、本件各発明は、特許法29条1項3号に掲げる発明に該当すると判断した。

甲1公報には、実施例12の【0045】で得られたポリエステル組成物Aに対して、【0046】記載の工程を経て得られたポリエステル組成物Bについてフィルムを成形したものが記載されており、当該フィルムの成形に供されるポリエステル組成物は、【0045】で得られたポリエステル組成物Aではなく、【0046】で得られたポリエステル組成物Bである。審決は、このことを認めた上で、甲1公報には、「ポリエステル組成物Aからなる白色ポリエステルフィルム」が記載されているに等しいと判断したものである。

- 2 本判決は、要旨以下のとおり判示し、審決の引用発明の認定は誤りであるとして、審決を取り消した。

特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」の認定においては、刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても、それが当業者にとって自明な技術事項であり、かつ、刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体から理解することができる場合には、その記載がされているに等しいといえることができるが、そうでない場合には、その記載がされているに等しいと認めることはできないといふべきである。

しかるに、本件においては、ポリエステル組成物Aについてフィルムを成形したもの

が当業者にとって自明な技術事項であるとはいえず、また、甲 1 公報に記載された発明が、ポリエステル組成物 A についてフィルムを成形したものであることを当然の前提としていると同公報自体から理解することができるともいえない。

したがって、「ポリエステル組成物 A からなる白色ポリエステルフィルム」は、甲 1 公報に記載されているに等しい事項であると認めることはできない。