

判決年月日	平成 2 7 年 1 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成26年（行ケ）第10068号		
○ 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」とする特許の無効審判請求不成立審決について、審決には、これに先立つ審決取消判決の拘束力に抵触する認定判断を行った誤りがあり、また、本件特許に係る発明の容易想到性についての判断にも誤りがあるとして、審決を取り消した事例。			

（関連条文）行政事件訴訟法33条1項、特許法29条2項

（関連する権利番号等）無効2010-800040号（審判），特許第3949889号（本件特許）

- 1 本件は、原告が、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」とする被告の特許（特許第3949889号。本件特許）の無効審判請求不成立審決（本件審決）の取消しを求める事案である。

特許庁は、本件審決に先立ち、本件審判請求事件について不成立審決（第1次審決）をしたが、知的財産高等裁判所は、これを取り消す判決（第1次取消判決）をした（同庁平成23年（行ケ）第10191号審決取消請求事件）。その後、特許庁は、本件審判請求事件についてさらに審理をした上、特許無効審決をしたところ、被告が、同審決の取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提起するとともに、本件特許について訂正審判請求をし、知的財産高等裁判所は、平成23年改正前の特許法181条2項に基づき、上記審決を取り消す決定をした。

特許庁は、本件審判請求事件について、上記訂正審判請求に係る訂正の請求がされたとみなした上、さらに審理をし、上記訂正後の発明（本件訂正発明）についての請求を不成立とする本件審決をした。原告は、本件審決の取消しを求め、本件訴えを提起した。

- 2 本判決は、本件審決には、下記(1)のとおり、第1次取消判決の拘束力に抵触する認定判断を行った誤りがあり、また、下記(2)のとおり、本件訂正発明と甲1発明（引用発明）との相違点に係る構成の容易想到性についての判断にも誤りがあるとして、審決を取り消した。

- (1) 第1次審決は、甲1文献（引用文献）に示されている発泡剤は、「空気、CO₂、HFC-245fa、HCFC-141b及びHFC-365mfcの初期体積分率（％）が、それぞれ、…である混合気体」（以下「甲1混合気体」という。）であるとし、この発泡剤組成物から、さらに熱的性能、防火性能に優れるHCFC-141bを完全に除去することは、当業者が予測できるとはいえないと判断して、本件特許に係る発明の発泡剤成分事項（成分にHFC-245fa及びHFC-365mfcを含むが、HCFC-141bを含まないというもの）の容易想到性を否定した。

これに対し、第1次取消判決は、甲1文献に、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載があること、HCFC-141bを熱的性能、防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されていないことを理由に、第1次審決の判断は合理的理由に基づくものではなく、誤りであるとしたものであり、この認定判断部分が、第1次取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断に当たる。

本件審決は、甲 1 発明として、第 1 次審決が甲 1 混合気体の認定に用いたのと同じ甲 1 文献の記載から、HCFC-141b、HFC-245fa及びHFC-365mfcを含む点で甲 1 混合気体と共通し、これと実質的に同一というべき混合物ないし組成物を認定するとともに、これに「HFC-245fa及びHFC-365mfcのHCFC-141bに対する放散を比較調査するために用いられる」との事項を付け加え、上記混合物からHCFC-141bを除去すると、もはや放散比較調査ができなくなるとして、甲 1 発明からHCFC-141bを除去することは当事者に想到容易であるとはいえないと判断し、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成の容易想到性を否定した。

しかるに、第 1 次取消判決の認定判断は、第 1 次審決が特にその使用目的を限定することなく甲 1 文献に開示されているとした甲 1 混合気体について、これが放散比較調査に用いられた旨の甲 1 文献の記載内容を踏まえた上で、同混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当業者が予測できるとはいえないとの第 1 次審決の判断が誤りであるというものである。なお、甲 1 混合気体が放散比較調査に用いるためのものであることは甲 1 文献の記載内容から明らかであり、第 1 次審決がこれを甲 1 混合気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であったとは認め難い。

そうすると、第 1 次取消判決が引用したのとはほぼ同じ甲 1 文献の記載内容から、甲 1 発明として甲 1 混合気体と実質的に同一の混合物を認定しただけでなく、第 1 次審決や第 1 次取消判決の認定と異なり、その使用目的を新たに認定し、この使用目的に照らして、同混合物からHCFC-141bを除去することに当業者が容易に想到し得ないと判断することは、第 1 次取消判決の上記認定判断に抵触する。

- (2) 前記(1)のとおり、相違点 2 についての本件審決の判断は第 1 次取消判決の拘束力に抵触するものの、念のため、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成が当業者にとって容易想到であるか否かについて検討する。

甲 1 発明は、HCFC-141bの代替物質の候補であるHFC-245fa及びHFC-365mfcの放散を、HCFC-141bの放散と比較調査するための発泡剤組成物であり、当該発泡剤組成物からHCFC-141bを除去することは、このような調査の目的それ自体には反するものである。

しかしながら、オゾン層を破壊する作用のため段階的に廃止される予定であるHCFC-141bの代替物質の開発への取り組みを報告するという甲 1 文献全体の趣旨からみれば、実際の発泡剤組成物にはHCFC-141bを配合すべきでないことが容易に理解される。そして、甲 1 文献では、発泡試験や放散比較調査の結果に加え、製造の容易さをも考慮すると、HFC-245fa及びHFC-365mfcが最も有望なHCFC-141bの代替物質であるとされているから、同文献に接した当業者であれば、上記のような調査の目的はさておき、新たな発泡剤組成物を開発するに当たり、甲 1 発明に係る発泡剤組成物を、HCFC-141bの代替物質として最も有望なHFC類とされるHFC-245fa及びHFC-365mfcのみを含有する発泡剤組成物とするために、当該発泡剤組成物からHCFC-141bを除去すること、すなわち、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成に至ることに、容易に想到するものと認められる。