

判決年月日	平成16年8月24日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第3部
事件番号	平成13年(行ケ)392号		
発明の同一性を肯定して特許を取り消した決定を，取り消した事例			

1 本件で問題となった特許は，二軸配向ポリアミドフィルム（食品等の包装に用いられる。）に関するものである。請求項1，3及び4は物の発明であり（なお，3及び4は，1の従属形式の請求項である。），同2は製造方法の発明である。

本件特許のうち，請求項1，3及び4について，異議の申立てがなされ，特許庁は，請求項1の発明が，引用発明と同一の発明であるとし，同3及び4は，引用発明と周知技術から当業者が容易に発明できたものであるとして，いずれも取り消した。

2 本件発明は，一定の方向における引裂直進性（容易に真っ直ぐに引き裂けること）を持つことを特徴としており，請求項1において，そのための条件式（N6中に存在するM×D6の分散粒子の形状，密度等）を具体的に規定している。他方，引用発明（二軸配向ポリアミドフィルム）は，そもそも良好な引裂直進性を持たせることを目的とするものではなく，上記条件式を満たすかどうか明らかでない。

審決は，異議申立人（本件訴訟の補助参加人でもある。）が提出した実験成績報告書に依拠して，引用例記載の方法により製造された引用発明は，上記条件式を満たすとして，請求項1の発明と同一である，と判断したものである。

3 当初，上記実験成績報告書の信憑性も争点となり，原告と補助参加人は追加の報告書をそれぞれ提出した。その結果，引用発明は，製造条件の一つについて，引用例には記載されていない（採り得る範囲の限定もない）特定の値（DR値）を採用すれば，上記条件式を満たすことが明らかとなった（当事者間に事実上争いが無い）。そこで，そのような値を採ることが引用例に記載されているか，及び，それに付随して引用例の理解において参酌できる技術常識の基準時が，主たる争点となった。

本判決は，まず，引用発明の理解について，引用例に接した当業者がそれをどのように把握するか，という観点からなされるべき事柄であり，引用例において限定がなく，自由に選択し得る製造条件については，当業者は，本件特許の出願時における周知技術を前提に，それを選択することになるとして，本件発明の出願時までの技術常識も参酌できる，とした。次に，引用例には，上記特定の値を採用することについて開示も示唆もなく，本件特許の出願時の技術常識を参酌しても，上記特定の値を採用することが技術常識であるとも認められないものであるから，引用発明の製造において，上記条件式を満たさないものも多数製造され得ることは明らかであり、たまたま上記条件式を満たすものが製造されることがあり得るとしても，当業者が容易に実施し得る程度に，上記条件式を満たすようなフィルムを製造できる製造方法が引用例に開示されているとはいえないとして，引用発明が請求項1の発明と同一であるとはいえない，との結論を採っ

た。

そして、請求項 1 の発明と引用発明とが同一であるとする判断が誤っている以上、決定は、同 3 及び 4 の発明と対比すべき引用発明の認定を誤り、相違点を看過したことになるから、容易推考性の判断の当否を検討するまでもなく、同 3 及び 4 の発明の進歩性を否定した結論も誤っている、とした。