

特許	判決年月日	令和6年6月24日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和5年(行ケ)第10053号		
○ 本件発明について、引用文献1と実質的に同一である又は引用発明1、2、3のいずれかに基づき容易に発明することができた、あるいは先願と同一であるとした特許取消決定の判断に誤りがあるとして、決定が取り消された事例				

(事件類型) 特許取消決定取消請求事件 (結論) 取消決定取消

(関連条文) 特許法29条1項、2項、29条の2

(関連する権利番号等) 特許第6781864号

(取消決定) 異議2021-700369号

判 決 要 旨

1 発明の名称を「ペリクル膜、ペリクル枠体、ペリクル、その製造方法、露光原版、露光装置、半導体装置の製造方法」とする原告の特許について、3名から異議申立てがされた。

特許異議手続(異議2021-700369号)の中で、原告が訂正請求をし、特許庁は、同訂正を認めた上で、①訂正後の発明のうち本件発明1、3～5は、引用発明1との間に実質的な相違点はなく、新規性を欠く、②本件発明(総称)は、引用発明1、2、3のいずれか及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものである、③本件発明1、3～5、13～18と拡大先願に係る発明は同一であるとして、特許取消決定をした。

2 裁判所は、以下のように判断して、特許取消決定を取り消した。

(1) 本件発明は、「(1)カーボンナノチューブシートの断面の制限視野電子線回折像において、前記カーボンナノチューブのバンドルの三角格子に由来する前記カーボンナノチューブシートの膜厚方向の、回折強度のピークとなる逆格子ベクトルにおける回折強度と、前記カーボンナノチューブシートの膜厚方向の前記ピークと重ならず、ベースラインとなる逆格子ベクトルにおける回折強度との差を、前記膜厚方向の前記ベースラインとなる逆格子ベクトルにおける前記カーボンナノチューブシートの面内方向の回折強度と、前記膜厚方向の回折強度のピークとなる逆格子ベクトルにおける前記カーボンナノチューブシートの面内方向の回折強度との差で除した比 R_B が0.40以上である。」という条件式(R_B 0.4事項)を含むものである。

一方、引用文献1、3あるいは先願には、 R_B の数値を特定する記載は一切なく、その示唆もない。また、カーボンナノチューブ膜の面内配向性を R_B によって特定すること自体も、引用文献1その他の出願時の文献に記載されていたと

認めることはできず、技術常識であったということもできない。

薄膜自立無秩序単層カーボンナノチューブシートであれば通常 $R_B 0.4$ 以上事項を満たしているとの被告の主張にも根拠がない。

よって、本件決定において、引用発明 1 に基づく新規性（本件発明 1、3～5）・進歩性の判断、引用発明 3 に基づく進歩性の判断、先願と本件発明 1、3～5、13～18 との同一性の判断には誤りがある。

- (2) 引用文献 2 を主引用例とする進歩性の判断について検討すると、引用文献 2 において「配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体」と「光学製品」は別個のものであるのに、本件決定は「配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体」自体が「光学製品」であるという誤った前提で引用発明 2 の認定をしており、その誤りは決定の結論に影響を及ぼす。

また、引用文献 2 の「配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体」は、垂直に起立した複数のカーボンナノチューブの集合体からなるものであり、仮に本件発明のようにバンドル同士が絡み合い「網目構造」を有する状態に至ったとすれば、もはや「配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体」ではなくなるから、そのような適用には阻害要因があり、この点からも相違点の容易想到性の判断に誤りがある。