

判決年月日	平成18年3月22日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成17年（行ケ）10296号		
○ 特許出願の日と国内優先権の主張の基礎となる特許出願の日の間に引用刊行物が公知となった場合において，当該特許出願に係る発明と当該基礎出願の当初明細書に記載された発明の対比を行って国内優先権の及ぶ範囲を確定することなく，新規性及び進歩性の欠如を理由とする無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法29条2項，42条の2第1項，2項

本件は，被告の特許権者とする「耐摩耗性皮膜被覆部材」に関する発明について原告が無効審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。

本件特許に係る請求項1は，以下のとおりである。

【請求項1】 基材表面に，

$(Al_x Ti_{1-x})(NyC_{1-y})$

但し $0.56 \leq x \leq 0.75$

$0.6 \leq y \leq 1$

で示される化学組成からなり，かつ，NaCl型の結晶構造を有する厚さ0.8－10μmの耐高温酸化性に優れた高硬度耐摩耗性皮膜が形成されたものであることを特徴とする耐摩耗性皮膜被覆部材。

本件特許出願は，原出願の一部を分割したものであるが，原出願は，特許法42条の2第1項に規定する優先権の主張を伴う出願であり，第1基礎出願と第2基礎出願がその優先権主張の基礎とされている。特許法42条の2第2項によれば，新規性及び進歩性の判断を行う際，本件発明のうち第1基礎出願及び第2基礎出願の当初明細書等に記載された発明については，優先権主張の効果が及び，その特許出願が各基礎出願の時にされたものとみなされることになるが，本件発明のうち第1基礎出願及び第2基礎出願の当初明細書等に記載された発明の範囲を超える部分については，優先権主張の効果は認められないので，後の出願の出願日が基準とされることになる。

本件で原告が進歩性否定の根拠とする引用刊行物は，第1基礎出願の出願日と第2基礎出願の出願日との間に公知となっている。したがって，第1基礎出願については，本件発明のうち第1基礎出願の当初明細書に記載された発明の範囲を超える発明について，本件刊行物に基づき，新規性，進歩性が判断されることになる。

審決は、本件特許は、第1基礎出願日を優先日として優先権を主張することができるのであり、第1基礎出願日より後に頒布された引用刊行物に記載された発明は、第1基礎出願に係る発明に内包されるのであるから、本件刊行物に基づき本件発明の新規性ないし進歩性が否定されることはないとの理由に基づき、本件特許を無効とすることはできないとした。

これに対し、本判決は、まず、以下のとおり判示して、審決の認定判断は誤りであるとした（判決引用部分中の「本件刊行物」は上記引用刊行物と同一のもの。）。

「本件では、優先権主張の基礎となった第1基礎出願の出願日の後であり、原出願日よりも前に頒布された本件刊行物に基づいて、本件発明が新規性、進歩性を有しないとの主張がなされているのであるから、まず、本件発明と第1基礎出願の明細書等に記載された発明を対比し、本件発明のうち第1基礎出願の明細書等に記載された発明（すなわち優先権主張の効果が及ぶ範囲）を認定判断する必要がある、その上で、本件発明のうち第1基礎出願の明細書等に記載された発明の範囲を超える部分が存在する場合には、その部分について本件刊行物との対比判断を行い、新規性、進歩性の判断を行うべきである。

しかしながら、審決は、本件発明と第1基礎出願の明細書等を対比し、優先権主張の効果が及ぶ範囲を認定判断していない。前記判示のとおり、本件刊行物に基づいて新規性、進歩性の判断がなされる対象は、優先権主張の効果が及ぶ範囲を超える部分であるから、優先権効果が及ぶ範囲を認定判断していないとの誤りが、審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

さらに、本判決は、引用刊行物に記載された発明が第1基礎出願発明に内包されているとの審決の認定判断は、引用刊行物の「50：50（Ti，Al）」との記載がターゲットの化学組成を意味するにすぎず、ターゲットから蒸着した皮膜は「±15%以内」でターゲットと同じ金属組成を有すると記載されていることを看過したものであり、誤りであると判示した。