

## 第1 事案の概要

### 1. 特許庁における手続の経緯等

原告は、発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする特許出願（特願平8-255935号）をし、設定の登録（特許第3593817号）を受けた（以下、この特許を「**本件特許**」という。）。被告は、本件特許の請求項1ないし6に係る発明について、特許無効審判を請求し（無効2012-800177号）、原告は訂正請求をした（以下「**本件訂正**」という。）。特許庁は、「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本を原告に送達した。

### 2. 特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（以下、本件訂正後の請求項1ないし6の発明を「**本件発明1**」, 「**本件発明2**」等のようにいい、本件発明1ないし本件発明6をまとめて「**本件各発明**」という。）。注；請求項2～6は省略

#### 「【請求項1】

無機粒子を5重量%以上含有するポリエステル組成物であって、該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が35当量/ポリエステル $10^6$ g以下であり、かつ昇温結晶化温度（ $T_{cc}$ ）とガラス転移温度（ $T_g$ ）との差が下記式を満足してなることを特徴とするポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。

$$30 \leq T_{cc} - T_g \leq 60$$

### 3. 審決の要旨

(1) 審決の理由は、要するに、本件各発明は、いずれも特開平7-331038号公報（以下「**甲1公報**」という。）に記載された発明（以下「**引用発明**」という。）と同一であり、特許法29条1項3号に掲げる発明に該当する、というものである。

(2) 審決が認定した引用発明、本件発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

#### ア 引用発明

「リン酸、亜リン酸、ホスフィン酸、ホスホン酸およびそれらの炭素数3以下のアルキルエステル化合物よりなる群の中から選ばれた少なくとも一種のリン化合物で表面処理した炭酸カルシウム粉体からなるポリエステル系樹脂用改質剤の含有量が5重量%を越え、80重量%以下である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の段落【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」

## イ 一致点

「無機粒子を5重量%以上含有する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。」

## ウ 相違点

### (ア) 相違点1

ポリエステル組成物について、本件発明1においては、カルボキシル末端基濃度が35当量/ポリエステル $10^6$ g以下であるのに対し、引用発明においては、カルボキシル末端基濃度について格別特定していない点

### (イ) 相違点2

ポリエステル組成物について、本件発明1においては、昇温結晶化温度(Tcc)とガラス転移温度(Tg)との差が $30 \leq Tcc - Tg \leq 60$ であるのに対し、引用発明においては、昇温結晶化温度(Tcc)とガラス転移温度(Tg)との差について格別特定していない点

### (ウ) 相違点3

白色ポリエステルフィルムについて、本件発明1においては、二軸延伸フィルムであるのに対し、引用発明においては、フィルムの成形手段について格別特定していない点

## 第2 裁判所の判断

### 1. 引用発明の認定について

#### (1) 引用発明として認定する物について

原告は、物の発明である本件発明1について、甲1公報から認定する物を引用発明とするには、追試が可能となる程度に具体的に記載された「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」でなくてはならないのに、審決が引用発明として認定した物は、「・・・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、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の態様を包含する、白色ポリエステルフィルム」であって、「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」ではないから、そもそも審決は、引用発明の認定の対象を誤っていると主張する。

しかし、ある発明の新規性を判断する前提としてなされる引用発明の認定は、新規性判断の対象である発明（以下「本願発明」という。）との対比において必要な範囲で行えば足り、このことは、本願発明が物の発明である場合でも同様である。もっとも、本願発明が物の発明である場合、引用発明として認定する物は、通常は、本願発明の対象である物と同一の物であることが多いものと解されるが、引用発明として認定し得る物が、常に、本願発明の対象である物と同一の物でなければならないとする理由はない。

したがって、甲1公報に基づく引用発明の認定も、本件発明1との対比において必要な範囲で行えば足り、審決が認定した引用発明が「白色二軸延伸ポリエステルフィルム」でないということのみを理由として、審決の引用発明の認定が誤りであるということとはできない。

(2)「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」が甲1公報に記載されているに等しい事項といえるかについて

ア 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、その発明について特許を受けることができない(特許法29条1項3号)。

ここにいう「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。しかし、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うべきである。

そうすると、本件において、「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」が甲1公報に記載されているに等しいというためには、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り、かつ、同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必要があるというべきである。

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ことを認めるに足りる証拠はない。したがって、これを自明な技術事項であるということはできない。また、甲1公報の記載を検討しても、実施例12のポリエステル組成物Aは白色二軸延伸フィルムを製造するポリエステル組成物Bを得るための中間段階の組成物にすぎず、同実施例がポリエステル組成物Aについてフィルムを成形するものでないことはいうまでもないし、さらに、同公報のその他の記載をみても、ポリエステル組成物Aについてフィルムを成形することを示す記載や、そのことを当然の前提とするような記載はない。

以上のとおり、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。そうすると、「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ものというべきである。

イ 被告は、「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」が甲1公報に記載されているに等しいとした審決の判断に誤りはないと主張する。

(ア) 審決は、甲1公報の実施例12には、ポリエステル組成物Aに対して、改質剤を含有しないポリエチレンテレフタレートと混合することによって改質剤の含有量を15重量%に調整し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、ポリエステル組成物Aではなくポリエステル組成物Bであるとした上で、同公報には、「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ている。

審決の上記判断は、要は、甲1公報の【0026】及び【0027】の記載並びに実施例6、7及び9の記載に照らすと、ポリエステル組成物Aは、その改質剤の含有量から見て好ましい物性を有するフィルムを得ることが可能であると認められる、ということを経由として、「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」が同公報に記載されているに等しいとするものといえる。

しかし、前記アで説示したとおり、「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、甲1公報に記載されているに等しい事項といえるためには、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り、かつ、同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ことを要するものであって、このことは、同公報の記載から、ポリエステル組成物Aについてフィルムを成形することが可能であると認められるか否かとは、別の問題である。

したがって、たとえ、審決が述べるように甲1公報の記載内容を手掛かりとして、ポリエステル組成物Aについてフィルムを成形することが可能であるとしても、そのことを理由として、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り、かつ、同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いうこととはできない。

ウ 以上のとおり、「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いえない以上、審決の引用発明の認定（「・・・白色ポリエステルフィルムであって、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の態様を包含する、白色ポリエステルフィルム」）が誤りであることは明らかである。

## 2. 結論

以上によれば、審決のうち、本件各発明についての特許を無効とするとした部分は違法であり、取消しを免れない。

2015年9月18日

