

名称：「透明フィルム」事件

無効審決取消請求事件

知財高裁：平成25年（行ケ）10266号 判決日：平成26年9月25日

判決：請求認容（審決取消）

条文：特許法29条2項

キーワード：用途、含有量

#### [事案の概要]

本件は、発明の名称を「透明フィルム」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、引用発明に対する本件発明の新規性及び進歩性についての判断に関して誤りがあり、この誤りは審決の結論に影響するとして、審決を取り消した事例である。

#### [請求項1]（追記下線は特許査定時より訂正された箇所）

エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、

受酸剤粒子が、金属酸化物（ただし、Sn, Ti, Si, Zn, Zr, Fe, Al, Cr, Co, Ce, In, Ni, Ag, Cu, Pt, Mn, Ta, W, V, Moの金属酸化物を除く）、金属水酸化物又はこれらの混合物であり、

受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01～0.5質量%で、且つ受酸剤粒子の平均粒径が5 $\mu$ m以下であり、そして

エチレン／酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が20～36質量%であり、

エチレン／酢酸ビニル共重合体が、さらに架橋剤により架橋されており、さらに

当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。

#### [主な争点]

甲1発明に対する本件発明の新規性、進歩性判断の誤り認定の誤り（取消事由4）

#### [特許庁の判断（審決）]（下線は筆者追記）

「相違点1：本件発明1は、「太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用する」透明フィルムと規定しているのに対し、甲1発明は、本件発明1で規定する用途を規定していない点。

相違点2：本件発明1は、受酸剤粒子の含有量を「共重合体に対して0.01～0.5質量%」と規定しているのに対し、甲1発明は、フィルム中の受酸剤粒子の含有量が10ppmを超えない点。

…上記の相違点1について検討すると、甲1発明の「重袋用」「農業用」なる事項は、「太陽電池用封止膜」でも「ガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用される」ものではない。また、「インフレーション用」「ドライラミネーション用原反」なる事項は、用途ではなくフィルムの製造方法であり、「インフレーション用」「ドライラミネーション用原反」として製造される大部分のフィルムが「太陽電池用封止膜」又は「ガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層」として使用されるとの事情も認められないことからすると、「インフレーション用」「ドライラミネーション用原反」であることをもって、甲1発明が、本件発明1が規定する「太陽電池用封止膜」又は「ガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層」に用いるフィルムとはいえない。そうすると、本件発明1は甲1発明と相違点1において相違するものである。

また、本件発明 1 は甲 1 発明と相違点 2 においても相違するものである。  
そうすると、相違点 3～4 について検討するまでもなく、本件発明 1 は、甲第 1 号証に記載された発明ではない。」

[裁判所の判断 (本判決)] (下線は筆者追記)

裁判所は、「審決には、甲 1 発明に対する本件発明の新規性及び進歩性についての判断に関して誤りがあり (取消事由 4)、この誤りは審決の結論に影響するものであるから、審決は取消しを免れないと判断する」と判示して、審決を取消した。

#### 1. 甲 1 発明の認定について

「しかるに、甲 1 文献の〔従来の技術〕の項には、審決が認定したほかに、「酢酸ビニル含有量が 1～40 重量%程度のものが日用成形品として」との用途が記載されている上、そもそも〔従来の技術〕の項に記載された用途はいずれも例示にすぎないから、この記載自体、フィルムが他の用途に用いられることを排除するものではないと解される。

そうすると、甲 1 発明に係るエチレン/酢酸ビニル共重合体組成物を用いたフィルムが審決の摘示した用途に用いられること自体は否定することができないものの、これらの記載から、酢酸ビニル含有量毎に用途を限定的に認定するのは妥当であるとはいえない。むしろ、甲 1 文献の全体の記載に照らしても、甲 1 発明に係るフィルムについて、特定の用途を認定することはできないものというべきである。」

#### 2. 相違点の認定について

「ア 相違点 1 について

前記 (2) のとおり、甲 1 発明に係るフィルムについて、特定の用途を認定することはできないから、相違点 1 は、「本件発明 1 は、「太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用する」透明フィルムと規定しているのに対し、甲 1 発明は、用途が限定されていない点。」(以下「相違点 1'」) という。) と認定するのが相当である。したがって、審決による、これと異なる相違点 1 の認定には、誤りがあるというべきである。」

「イ 相違点 2 について

…しかしながら、甲 1 文献は、〔課題を解決するための手段〕の項において、「本発明は、上記の問題が、エチレン・酢酸ビニル共重合体に添加する塩基性金属水酸化物の粒子径に係り、特定の粒子径以下のものを用いることにより上記の問題を解決したものである。」としており、専らエチレン/酢酸ビニル共重合体に添加する塩基性金属水酸化物の粒子径に着目し、その平均粒子径を 5  $\mu$ m 以下とすることを問題の解決手段として提示している。

そして、…通常は、当該共重合体に対し 10～5000 ppm (重量基準)、好ましくは 15～4000 ppm の添加が有効である。」と記載しており、対象共重合体中の遊離酢酸量を基準としつつも、添加量の決定のための具体的手段は何ら開示せず、10 ないし 5000 ppm という相当に幅のある数値範囲を提示している。」

「この点、エチレン/酢酸ビニル共重合体中に発生する遊離酢酸量を的確に算定することは実際には困難であるというべきであり、そうすると、当該共重合体中に添加する塩基性金属水酸化物の添加量を的確に定めることもまた困難であるといわざるを得ない…。

また、…審決が、フィルム成形後にはもはや酢酸を捕捉する必要はないと解しているのは誤りというべきである。そして、加工後に新たに発生する遊離酢酸の量は、対象共重合体中の酢酸ビニルの含有量や加工後に加えられる熱や力の程度に応じて異なるということが出来るから、これを捕捉するために必要な塩基性金属水酸化物の量を一律に定めることも困難であると考えられる。

…実際上は、その的確な算定が困難であることを踏まえ、対象共重合体中の遊離酢酸量にかかわらず、平均粒子径  $5 \mu\text{m}$  以下の塩基性金属水酸化物を  $10$  ないし  $5000 \text{ppm}$  添加することによって、発明の作用効果が奏せられることを開示するものである…。」

「そうすると、甲1発明に係るフィルム製造の際にエチレン／酢酸ビニル共重合体中に添加する塩基性金属水酸化物の具体的な添加量次第では、本件発明1が開示する受酸剤粒子の含有量の範囲内となるような量の塩基性金属水酸化物が、フィルム中になお残存することとなる可能性は極めて高いというべきであり、これによれば、本件発明1と甲1発明との間に、受酸剤粒子の含有量において重複する範囲が生ずることとなる。

以上によれば、審決が、甲1発明に係るフィルム中の塩基性金属水酸化物の含有量は一律に  $10 \text{ppm}$  を超えないと推認したのは誤りであり、これを前提とする審決による相違点2の認定にも誤りがあるというべきである。」

### 3. 進歩性判断の誤りについて

「甲2文献(甲2)や甲11文献(甲11)…が記載されており、これらの記載に照らせば、太陽電池用封止膜の材料として、架橋された透明なエチレン／酢酸ビニル共重合体を用いることは周知であったと認められる。

これに加え、太陽電池用封止膜が、甲1文献に示唆のある機器と接触する部材であることに照らすと、甲1文献に接した当業者にとって、甲1発明のフィルムを、架橋された透明なものとして太陽電池用封止膜の用途に用いることは、容易に想到し得ることであるということが出来る。」

#### [コメント]

審決では、引用文献1の用途の相違と受酸剤粒子の含有量の相違に基づき特許維持審決がなされていた。一方、判決では、上記各相違点の認定がいずれも誤りとされ、その結果、進歩性も否定された。

なお、同じ原告(請求人)による、同じ特許権に対するもう1つの無効審決取消訴訟についても、同日に判決(平成25年(行ケ)10339号)がなされ、そちらでは請求が棄却(特許維持審決の維持)されている。

以上