

化学・材料特許判例紹介（８）  
～ ２９条の２における同一性の判断～  
平成 ２ ９ 年（行ケ）第 １ ０ １ ６ ７ 号  
原告：帝人株式会社  
被告：特許庁長官

2018年6月26日  
執筆者 弁理士 廣田由利

## 1. 概要

本件は、特許取消決定に対する取消訴訟である。

本件発明 7 は、植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（A）の一面に、熱可塑性樹脂材料の層（B）および印刷層を積層してなる多層フィルムに関する。

本件決定は、先願の甲 1 発明との相違点 1 ～ 3 に係る本件発明 7 の構成は、それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく、多層フィルムとして要求される成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎず、本件発明 7 は、甲 1 発明と実質的に同一であるとした。

知財高裁は、特許法 29 条の 2 の「同一発明」の判断に当たっては、発明の効果も考慮できる、相違点 1 ～ 3 は、上記微差にすぎず、他の新たな効果を奏するとは認められないから、本件発明 7 と甲 1 発明は、実質的に同一であるとし、取消決定を維持した。

## 2. 経過

原告は、平成 23 年 2 月 16 日、名称を「積層フィルム」とする発明について特許出願をし、平成 27 年 7 月 3 日に特許権の設定登録を受けた（特許番号第 5771021 号。以下「本件特許」という）。

本件特許について、A および B から特許異議の申立てがされたため、特許庁は、これらを異議 2016-700160 号事件として審理したところ、原告は、平成 29 年 2 月 27 日、訂正請求をした（訂正後の請求項の数は 7）。

特許庁は、平成 29 年 7 月 12 日、本件訂正を認め、本件特許の請求項 1 ～ 6 に係る特許を維持し、同請求項 7（本件発明 7）に係る特許を取り消す旨の決定をした。

原告は、本件発明 7 の取消決定の取消を求める本件訴訟を提起した。

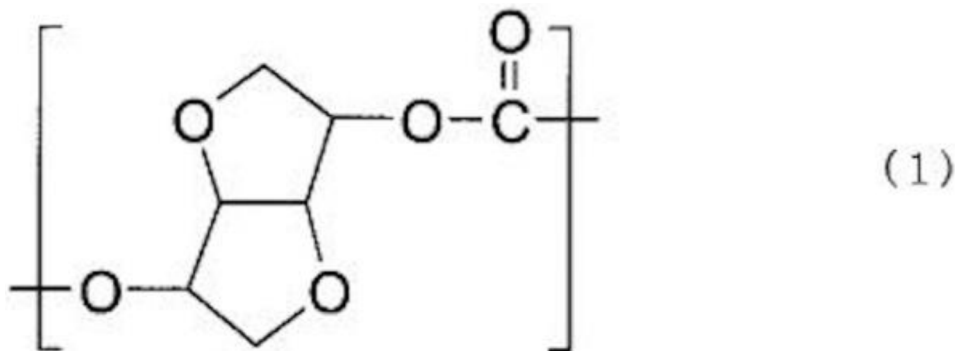
## 3. 本件発明

本件発明 7 は以下の通りである。

### 【請求項 7】

植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（

A) の少なくとも一方の面に、熱可塑性樹脂材料の層 (B) および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって、植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式 (1) で表されるジオール残基を含んでなり、全ジオール残基中式 (1) で表されるジオール残基が 15 ~ 100 モル% を占め、樹脂 0.7 g を塩化メチレン 100 ml に溶解した溶液の 20 °C における比粘度が 0.14 ~ 0.50 のポリカーボネートであり、熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して 13,000 ~ 40,000 のポリカーボネート樹脂であり、印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂、ビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルウレタン系樹脂、セルロースエステル系樹脂、アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり、印刷層は片面に積層されており、印刷層の厚みが 0.01 ~ 100 μm である多層フィルム。



#### 4. 本件決定の理由の要旨

(1) 本件発明 7 と甲 1 発明 (特願 2010-046630 号公報) との一致点、相違点

##### 【一致点】

植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層の少なくとも一方の面に、熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂からなる層および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって、植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が前記式 (1) で表されるジオール残基を含む、多層フィルム。

##### 【相違点】

##### [相違点 1]

植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について、本件発明 7 が「全ジオール残基中式 (1) で表されるジオール残基が 15 ~ 100 モル% を占め、樹脂 0.7 g を塩化メチレン 100 ml に溶解した溶液の 20 °C における比粘度が 0.14 ~ 0.50 のポリカーボネート」であるのに対し、甲 1 発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として、好ましくは 35 モル%以上、90 モル%以下」のポリカーボネートであるものの、比粘度について

ては特定されていない点。

[相違点2]

熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について、本件発明7が「粘度平均分子量で表して13,000～40,000のポリカーボネート樹脂」であるのに対し、甲1発明は粘度平均分子量が「8,000以上,30,000以下,好ましくは10,000以上,25,000以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。

[相違点3]

印刷層について、本件発明7が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」,「印刷層の厚みが0.01～100μm」であるのに対し、甲1発明は、印刷層に用いられる印刷用インクは、アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの、印刷層の厚みについては特定されていない点。

(2) 結論

上記相違点1～3に係る本件発明7の構成は、いずれも、それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく,多層フィルムとして求められる成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎないものであるから、本件発明7は、甲1発明と実質的に同一である。

本件発明7に係る特許は、特許法29条の2の規定に違反してされたものである。

。

## 5. 知財高裁の判断

### (1) 特許法29条の2における同一発明の判断

特許法29条の2は、特許制度は新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであり、先願と同一の発明を後願として出願しても、新しい技術を公表することにならないので、特許を得ることができないとしたものである。

同条における「先願発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては、後願発明が、先願の当初明細書等に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断すべきである。「同一であるとき」の判断に当たり、当業者の有する技術常識を証拠により認定し、参酌する。

同条の「同一であるとき」の範囲が特許法17条の2第3項の補正が許される範囲と異なることになっても不都合な点は生じない。

### (2) 本件決定における特許法29条の2の同一発明の判断

先願発明と後願発明の間の形式的な差異が、単なる表現上のものである,設計上の微差である等、後願発明が先願発明とは異なる新しい技術に係るものといえない

場合には、特許法29条の2の「同一であるとき」の要件を満たすと認められる。その判断に当たっては、発明の効果も考慮できる。ここで、実質的に進歩性（特許法29条2項）の判断をしているとはいえない。

### （3）相違点1の判断

樹脂材料をフィルム等に成形するに当たり、所期の機械強度と成形性を得るために、分子量に関連する「比粘度（還元粘度）」が好適な範囲である高分子材料を用いることは、本件出願当時の技術常識であったと認められる。

甲1の明細書には比粘度の記載はないが、芳香族ポリカーボネート樹脂の還元粘度（比粘度に換算できる）は、通常特定の範囲とされることが記載されている。

本件発明7の比粘度「0.14～0.50」という値は、植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られており（甲8（特開2008-274203号公報）の【0021】）、前記比粘度の範囲にすることによって、新たな効果を奏することが認められる証拠はない。

したがって、本件発明7のポリカーボネート樹脂材料の比粘度を相違点1に係る値としたことは、甲1発明との実質的な相違点とはいえない。

### （4）相違点2の判断

本件発明7および甲1発明において、ポリカーボネート樹脂層の粘度平均分子量の範囲を特定することの技術的な意味は、強度および成形性という点で共通しており、本件発明7における粘度平均分子量の範囲の上限および下限は、先願発明のそれと相違するものの、その範囲の多くの部分において重複しているといえる。

本件発明7において粘度平均分子量特定の効果が、強度および成形性の両立であり、特定の値にすることによる強度および成形性の程度は当業者が予測可能なものである。本件明細書には、粘度平均分子量の上限および下限を本件発明7の値にすることで、新たな効果を奏することが認められる記載はない。

したがって、本件発明7において、粘度平均分子量を相違点2に係る値としたことは、甲1発明との実質的な相違点とはいえない。

### （5）相違点3の判断

甲4（特開2002-18893号公報）の【0037】には、積層フィルムにおける印刷層の厚さを「0.1～20 $\mu$ m」とすることが記載されている。本件明細書には、印刷層の厚さの上限および下限を本件発明7の値とすることが成形性の観点から好ましい旨記載されているのみであり、新たな効果を奏することが認められる記載はない。

したがって、本件発明7において、印刷層の厚さを相違点3に係る値としたことは、甲1発明との実質的な相違点とはいえない。

（6）以上のように、相違点1～3は、いずれも、要求される成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎず、他の新たな効果を奏するとは認められないから、本件発明7と甲1発明は、実質的に同一である。

。

(7) 以上より、本件発明7の取消決定の取消請求を棄却する。

## 6. 考察

(1) 原告は、

「相違点によって新たな効果を奏するかどうかを基準として『微差』を判断とした場合、後願発明が、先願の当初明細書等に記載がなく、かつ当業者が先願の当初明細書から自明と判断できない発明特定事項を含む場合であっても、該発明特定事項によって後願発明が新たな効果を奏するものではない場合、相違点は『微差』と判断され、先願発明と後願発明が同一と判断されることになる。このような判断基準では、先願の特許請求の範囲を補正することができない事項にまで、後願排除効果を認めることになり、審査遅延防止のために先願の特許請求の範囲を補正することができる最大限の範囲で後願排除効果を認める特許法29条の2の趣旨に反する。」と主張したが、認められなかった。

(2) 知財高裁が判示するように、特許法29条の2の「同一発明」の範囲が特許法17条の2第3項の補正が許される範囲と異なっても不都合はないと思われる。

しかし、29条の2違反の拒絶理由を通知された場合、新規性違反の拒絶理由を通知された場合と同様に、発明特定事項を追加する補正を行うことで拒絶理由は解消すると考えがちである。

発明特定事項を追加する補正を行う場合、例えば数値範囲の限定を追加する場合、従来にない新たな効果を奏するか否かを考慮する必要がある。明細書に、数値範囲が複数段階で記載されている場合、出来るだけ数値範囲の段階に応じて臨界的意義を記載するようにする。

補正をせずに反論する場合、差異点により、先願発明にない新たな効果が奏され、本願発明は先願発明とは異なる新しい技術に係るものであることを主張する。

以上