

進歩性の判断に関する裁判例

－「バリア性積層体」事件－

H6.4.22 判決 知財高裁 令和 5 年（行ケ）第 10091 号

特許取消決定取消請求事件：決定取消

概要

主引用発明と技術分野などが異なる副引用発明の構成の一部に着目し、主引用発明に適用する動機付けを導くことは無理があるとして、本件発明は、主引用発明、副引用例に記載事項、及び、周知技術に基づき容易に発明できたものではないと判断され、本件発明の進歩性を否定した特許取消決定が取り消された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

多層基材と、蒸着膜と、前記蒸着膜上に設けられたバリアコート層とを備えるバリア性積層体であって、前記多層基材は、少なくともポリプロピレン樹脂層と表面コート層とを備え、前記ポリプロピレン樹脂層は、延伸処理が施されており、前記表面コート層が、極性基を有する樹脂材料を含み、前記蒸着膜は、前記多層基材の表面コート層上に設けられており、前記蒸着膜が、無機酸化物からなり、前記バリアコート層が、金属アルコキシドと水溶性高分子との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜であるか、または、金属アルコキシドと、水溶性高分子と、シランカップリング剤との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜であり、前記ガスバリア性塗布膜の表面は、X線光電子分光法（XPS）により測定される珪素原子と炭素原子の比（Si/C）が、0.90以上1.60以下であることを特徴とする、ボイルまたはレトルト用バリア性積層体。

主な争点

甲 3 発明に基づく本件発明 1 の進歩性の判断の誤り（取消事由 1）

裁判所の判断

『（2）相違点の容易想到性についての判断の誤りについて』

ア 原告は、本件決定が相違点 1－1 から同 1－3 までを関連付けずに判断している点が誤りであると主張するところ、当裁判所は、相違点 1－1 はともかく、少なくとも相違点 1－2 と相違点 1－3 は一体として検討する必要があると判断する。その理由は、以下のとおりである。

本件発明の内容は・・・（略）・・・ボイル又はレトルト処理が行われる場合であってもガスバリア性の低下の抑制が図られるように、バリアコート層表面の珪素原子と炭素原子との割合を特定の範囲にしたものであって、高いガスバリア性を有するボイル又はレトルト用バリア性積層体を提供するという技術的意義を有するといえる。そして、本件明細書

によれば、珪素原子と炭素原子の比（Si/C）の上限は、バリア性積層体を屈曲させてもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定められ、下限は、バリア性積層体を加熱してもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定められているのであるから（【0076】、表 5～表 7）、ボイル又はレトルト用であるか否かに係る相違点 1－3 と、珪素原子と炭素原子の比の数値範囲に係る相違点 1－2 は、一体として検討されるべきものである。

イ・・・（略）・・・

甲 4 は、電気製品等の機器の消費エネルギーを削減するための真空断熱材用外包材等に関するもの・・・（略）・・・

甲 4 記載事項は・・・（略）・・・オーバーコート層付きフィルムの中のオーバーコート層及び無機層をもとに抽出されたものである。

ウ 本件決定は、甲 3 発明に、甲 4 記載事項のオーバーコート層における炭素原子に対する珪素原子の比率を適用するものである。

しかし、甲 4 記載事項は、前提とする積層構造が、甲 3 発明と異なる上、以下のとおり、甲 4 は、甲 3 発明とは技術分野が共通するものとはいえない。さらに、相違点 1－3 に係る構成（ボイル又はレトルト用）を開示又は示唆するものでもない。すなわち、甲 4 は、高温高湿な環境においても長期間断熱性能を維持することができる真空断熱材用外包材等の提供を目的とするものであるが（【0008】）、高温多湿な「環境」を想定するにとどまり、物を入れて積極的に加熱殺菌処理をする行為であるレトルトやボイル・・・（略）・・・を想定しているとはおよそ考えられず、実際、甲 4 には、レトルトやボイルを前提とする記載はない。

その上、甲 3 の【0044】には・・・（略）・・・炭素が少なすぎると膜質が脆くなることが示唆されているのに対し、甲 4 の【0111】には・・・（略）・・・金属原子に対して炭素原子の数が過剰に多くなるとオーバーコート層の脆性が大きくなって、ガスバリア性の低下につながる旨の記載があるところ、これは、上記甲 3 の【0044】の記載と正反対の内容である。

そうすると、当業者において、甲 3 発明の食品包

装材料についてボイル又はレトルト用途とすることを想起したとしても、甲4におけるオーバーコート層を構成する原子における金属原子の比率は加熱によってもガスバリア性が維持されるかどうかとは関わりのないものであること、甲4には、炭素原子と金属原子の比率と、膜質の脆性について、甲3と正反対の記載があることに鑑みても、甲3発明とは技術分野も積層構造も異なる真空断熱材用外包材に関する甲4の積層体の中から、オーバーコート層付きフィルムの中のオーバーコート層及び無機層に関する記載に着目した上、オーバーコート層における炭素原子に対する金属原子の比率（金属原子数／炭素原子数）を参酌して、甲3発明に適用する動機付けを導くには無理があるというほかなく、本件決定の判断には誤りがある。

エ 被告は、 Si/C の数値範囲に特段の技術的意義はなく、層構成に係る共通の技術について「 Si/C 」を用いて数値範囲を検討することが甲4にあるとおり公知であることを併せると、甲3発明において甲4記載事項を参考にして、相違点1-2に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得た旨主張する。

被告が、 Si/C の数値範囲に特段の技術的意義はないと主張する根拠は、①本件発明1の発明特定事項が「バリアコート層が、金属アルコキシドと水溶性高分子との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜であるか、または、金属アルコキシドと、水溶性高分子と、シランカップリング剤との樹脂組成物から構成されるガスバリア性塗布膜」と択一的なものになっており、シランカップリング剤には珪素が含まれるにもかかわらず、本件明細書上効果が確認されているのはシランカップリング剤を含むバリアコート層だけであるという点、②本件発明1の数値範囲は甲3から簡単に算出でき、甲4にも同数値範囲内のものが例示されているという点にある。

しかし、上記①についていえば、シランカップリング剤が珪素を含むというような一般論だけで、シランカップを含むものであるバリアコート層の效果に係る【表4】～【表7】の結果、及び Si/C の数値範囲の效果に係る【表5】～【表7】が、シランカップ剤を含まないバリアコート層について技術的意義がないとは直ちにいえないし、そもそも、技術的意義が裏付けられているかどうかと、構成が容易想到といえるかどうかの問題は直結するものではない。

また、上記②についていえば、甲3発明の「X線光電子分光分析法」の分析における「炭素と酸素と珪素が、それぞれ15～50%、30～65%、5～30%の割合で存在すること」から、珪素原子と炭素原子の比（ Si/C ）は、0.1以上、2以下と算出することができ、この数値範囲は、本件発明1の数値範囲である「0.90以上1.60以下」を包含するからといって、炭素と酸素と珪素の数値範囲で一定の技術的意義を示している甲3の記載から、炭素と珪素だけを抽出すべき合理的な理由、技

術的な必然性は認められない。

甲4の表1には、30質量部（ Si/C 比率1.58）、38.5質量部（同比率1.25）及び50質量部（同比率1.03）という、本件発明1の数値範囲内のものが開示されているが、同表では膜特性は示されておらず、この Si/C 比率で、本件発明1の数値範囲外の他の質量部より優れていることが示されているわけでもないから、当業者が当該数値に着目するともいえない。

そして、甲3とは「層構成に係る発明である」という程度の共通性しかない甲4に「 Si/C 」を用いて数値範囲を検討することが記載されていたからといって、当業者において甲4記載事項を参考にして相違点1-2、相違点1-3に係る構成とすることが容易に想到できるとはいえない。』

検討

1 特許庁は特許異議申立において、本件発明1の発明の構成ごとに、主引用発明との一致点と相違点を認定し、相違点ごとに、容易想到性を判断した。一方、裁判所は、発明の構成に関して、関連性のある相違点については、一体として、容易想到性を判断すべきとした点は、興味深い。

2 また、主引用発明と副引用発明における「炭素原子の数」と「膜（層）特性（ガスバリア性）」に関して、主引用例には、炭素原子数を小さくすることで、膜質が脆くなることが示唆され、一方、副引用例には、炭素原子数が大きくなることで、層の脆性が大きくなり、ガスバリア性の低下につながるとの記載があり、両者の方向性が正反対のため、これらを組み合わせることにつき、明確な動機付けはないと判断した点は、主引用発明と副引用発明等の組み合わせるための動機付けを否定する際に、有用になる。

実務上の指針

1 本件発明の進歩性の判断にあたり、主引用発明に、副引用発明を組合せる動機付けが存在する場合や、設計変更や先行技術の単なる寄せ集め等に該当する場合に、本願発明の進歩性が否定される方向に働く。なお、組合せる動機付けは、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明中の示唆を総合考慮して判断される。また、引用発明と比較した有利な効果や、組合せることに阻害要因がある場合、進歩性が肯定される方向に働く。

2 また、主引用発明と副引用発明の用途が異なる場合や、両発明の方向性が異なる場合、それぞれの発明に要求される特性も異なることが推測され、組合せる際の動機付けを否定できる可能性があるため、これらの点について検討することも有用である。

以 上