

「被覆ベルト用基材」 審決取消請求事件

[事件の表示、出典]

平成22年10月28日判決（知財高裁平成22年（行ケ）第10064号（3部））
知的財産権判例集HP

[参照条文]

特許法29条第2項、同17条の2第3項

[キーワード]

進歩性、相違点、新規事項

1 事案の概要

発明の名称を「被覆ベルト用基材」とする特許出願（本願）について、拒絶査定を受け、不服審判の請求時に手続補正（本件補正2）をしたところ、審決において、本件補正2が却下され、請求が不成立となった。本件は、この審決に対する取消訴訟である。

本件補正2後の請求項39（本願補正発明）は、次の通り（下線部が補正部分）。

「シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトであって、前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体、前記ベースサポート構造体に付着したステーブルファイバーバット並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、

前記ベースサポート構造体は内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり、

前記ステーブルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ、

前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記ステーブルファイバーバットを被包し、前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記第二高分子樹脂材料は前記ステーブルファイバーバットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、その結果として、前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステーブルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、

前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。」

2 審決の概要（本願補正発明に関連する部分のみ）

（1）新たな技術的事項の導入

当初明細書等の段落〔0033〕には、第一及び第二高分子樹脂材料がポリウレタン樹脂であることの記載があるものの、「前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂である」との明示的な記載を、当初明細書等に見つけることができない。

第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として、両者が「同一」であるか「互いに異なる」かに大別されるものであったとしても、そのうち的一方である「互いに異なるポリウレタン樹脂」を選択することは、新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。

（2）独立特許要件を満たさないこと

かりに本件補正2が新規事項の追加に当たらないとしても、本願補正発明は、引用発明（EP922806）及び刊行物2（特開平10-317296）に基づき容易に想到することができたものである。

なお、審決において、本願補正発明と引用発明の相違点が、次の通り認定されていた（判決文8～9頁）。

ア 相違点1

本願補正発明は、ベースサポート構造体が、ステープルファイバーバットが付着した構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

イ 相違点2

本願補正発明は、ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれている構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

ウ 相違点3

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料被膜がステープルファイバーバットを被包している構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

エ 相違点4

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料はステープルファイバーバットに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

オ 相違点5

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料被膜はベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合している構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

カ 相違点 6

本願補正発明は、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であるのに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点

3 本判決の内容（判決文 22 頁以下）

(1) 取消事由 1（本件補正 2 について、新たな技術的事項を導入した判断の誤り）

「当初明細書（甲 1）の段落【0033】には、「基布 50 を被覆する第二高分子樹脂材料 58 は（中略）ステープルファイババット 56 を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は、ともにポリウレタン樹脂材料である場合があつて、両者は親和性を示し、化学的に結合するものであるから（この点は、当事者間に争いが無い。）、当初明細書には、両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として、両者が同一である場合と、互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると、本件補正 2 は、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり、そのことにより、新たな技術を導入したものと解することは到底できない。」

(2) 取消事由 2（本願補正発明が独立特許要件を欠くとした判断の誤り）

「原告は、本願補正発明の相違点 1 ないし 5 に係る構成が、引用発明及び刊行物 2 に記載の技術に基づいて容易に発明することができた点に誤りがないことについて、これを認める（ただし、主張している取消事由に関連する限度では争う。）」

「引用発明の第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂はともにポリウレタン樹脂であること、前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親和力を持つこと、前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合するものであることについては、いずれも当事者間に争いはない。そうすると、上記第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂は、同一のポリウレタン樹脂であるか互いに異なるポリウレタン樹脂かのいずれかであるが、そのうち、互いに異なるポリウレタン樹脂を選択することに格別の困難はない。」

(3) 小括

「原告の取消事由のうち、…取消事由 1 に係る主張は、理由があるが、…取消事由 2 に係る主張は、原告の主張を前提とする限り…においては理由がなく、したがって、本件補

正2を却下した上、本願を拒絶すべきものとした審決には、誤りはないものと判断する。」

「なお、本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて（本件では6個）、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」

「しかし、本件では、原告において、このような問題点を指摘することなく、また、平成22年4月15付けの第1準備書面において、審決のした本願補正発明の相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上、審決の上記の不適切な点を、当裁判所の審理の対象とすることはしない。」

4 検討

明細書には、「第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は、ともにポリウレタン樹脂材料である場合」の実施例のみが開示されており、これらが異なる材料であることは、明細書から把握できないと思われる。

引用発明には、基礎布を構成する糸に重合体樹脂（第3重合体樹脂）を塗布し、これに第1重合体樹脂と化学的に結合する旨の記載はあるが、ステープルファイバーバットの開示がない。一方、引用例2には、ステープルファイバーバットが開示されているものの、これに樹脂をコーティングすることは開示されていないし、そもそも樹脂同士を化学的に結合させる旨の記載がない。

そうすると、本件発明（ステープルファイバーバットにコーティングされた樹脂と、別の樹脂とを化学的に結合させること）は、これら引例を組み合わせても導かれないように思われる。

審決では、ベースサポート構造体（基礎布）にステープルファイバーバットを組み込むこと（相違点1）が容易想到であることを前提として、ステープルファイバーバットがベースサポート構造体（基礎布）の一部であると認定した上で（引用発明1との差異が出てこなくなる）、他の相違点の容易相当性を検討している。そうすると、相違点を細かく区切ることで、あらゆる発明が容易想到であると認定されてしまうおそれがある。判決では、このような判断手法に警鐘を鳴らしている点が興味深い。

（弁護士 小林 英了）