

■書誌

平成22年（行ケ）第10064号審決取消請求事件	
原告	アルパニーインターナショナルコーポレーション
被告	特許庁長官
本願発明	特願2000-249815（特開2001-098485） 発明の名称：被覆ベルト用基材
刊行物1	EPO922806（平成18年1月12日付け拒絶理由通知の引用文献1） （⇒対応JP 特開平11-256492）
刊行物2	特開平10-317296（同日付け拒絶理由通知の引用文献5）

■手続の経緯

平成12年	8月21日	出願
平成18年	1月12日	拒絶理由通知

- 理由1 36条6項2号
- 理由2 29条1項3号、2項（→後の理由2）  
【請求項1～40】  
引用文献1（→刊行物1）の請求項55の第3の樹脂でコートされている要素は被覆部品に相当し、公知の製紙用ベルト（例えば、引用文献2～4を参照）への適用は当業者における設計事項である。  
【請求項41～73、76～78】  
引用文献1（→刊行物1）のベルトに、ステーブルファイバーを導入することは、引用文献5（→刊行物2）の記載から容易。公知の製紙用ベルト形態（例えば、引用文献2～4を参照）への適用は、当業者における設計事項である。
- 理由3 39条1項  
引用文献6と実質的に相違ない。

平成18年	4月14日	意見書・手続補正書（甲5。以下「本件補正1」）
-------	-------	-------------------------

- 手続補正書  
請求項7及び8の構成要件を、請求項1に追加  
⇒「第一高分子樹脂材料」が「フェノール樹脂」、「第二高分子樹脂材料」が「ポリウレタン樹脂」であること。
- 意見書  
本願請求項1の発明と引用文献1（→刊行物1）に係る発明  
⇒共通点：エンドレスベルトであること、被覆材料としてポリウレタン樹脂。  
⇒相違点：  
引用文献1（→刊行物1）には、フェノール樹脂を用いる点、及び「機械的に結合するだけでなく化学的に結合する」点は記載されていない。  
また、第一の材料として、ポリウレタン樹脂を採用する場合、第二の材料としては、化学的結合を形成するように、第一の材料と異なるか、又は第一の材料と反応性を有するポリウレタン樹脂を採用する必要がある。

平成18年	5月11日	最後の拒絶理由の通知
-------	-------	------------

- 理由1. 第17条の2第3項違反  
①請求項1等：第一高分子樹脂材料被膜を「フェノール樹脂又はポリウレタン樹脂」とした点。  
フェノール樹脂は、糸をポリウレタン樹脂材料で被覆する場合についてのみ記載（請求項8、段落【0028】等）されており、第一高分子樹脂材料被膜をフェノール樹脂単独で被覆する場合については、自明なものとはいえない。  
②両ポリウレタン樹脂は異なるものが選択されなければならない旨の主張は、当初明細書のどの記載から把握できるのかについて、具体的に釈明すべき。（進歩性の判断はしていない）

平成18年 8月 3日 意見書

## ●意見書

①本願請求項1の発明は、第一高分子樹脂材料被膜と、ポリウレタン樹脂である第二高分子樹脂材料を有する。【0028】は、第一高分子樹脂材料被膜がフェノールであり、第二高分子樹脂材料被膜がポリウレタン樹脂であることを示すものである。つまり、「ポリウレタン樹脂材料でその系を被覆する（請求項1でいう、第二高分子樹脂材料被膜に対応）場合、先ずその系にフェノール樹脂被膜を付与してもよく（請求項1でいう、第一高分子樹脂材料被膜に対応）・・・」となる。

②【0033】において、「必要な親和性を有する他の高分子樹脂材料が全体としてその系を被覆したりその基布50を被覆したりするのに使用できるにもかかわらず、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。」とあり、第二高分子樹脂材料と化学的に結合するため、第一高分子樹脂材料として使用されるべき**必要な親和性**を有するには、この第一高分子樹脂材料として、ポリウレタン樹脂を選択した場合には、第二高分子樹脂材料として、このポリウレタン樹脂とは**異なるポリウレタン樹脂を選択する必要がある旨**を開示しているものと確信する。

平成18年 10月17日 拒絶査定

理由1 平成18年 5月11日付最後の拒絶理由通知の新規事項追加（本件補正1）

理由2 平成18年 1月12日付の新規性・進歩性（請求項1）が解消していない。

平成19年 1月16日 審判請求書（不服2007-1438号事件）

平成19年 1月24日 手続補正書（甲11。以下「**本件補正2**」）

## ●手続補正書

請求項1：本件補正1の誤記の訂正

請求項39：減縮目的の補正「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」

平成19年 4月11日 審判請求書の手続補正書（方式）

## ■理由1（本件補正1）への主張

【0028】は、「ポリウレタン樹脂材料でその系を被覆する場合」と限定した上で、「フェノール樹脂被膜を付与してもよい」というものであって、『・・・順に被覆』されたもののみ限定されるものではなく、ここに記載された材料のいずれを第一高分子樹脂材料被膜として用いてもよいことは、記載の内容から明らかである。

## ■理由2への主張

本願発明は、**例えば請求項39**に記載の通り、「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」ことを一構成要件とすることから、原査定理由2に記載のこれらの理由は、当たらない。・・・つまり、同じポリウレタン樹脂の2つのコーティングでは、化学的親和性を生ぜず、よって、機械的親和性のみを提供しており、従って、機械的親和性が欠落した場合、剥離が発生する。

本願発明では、**2つのポリウレタン樹脂コーティング間**に化学的親和性が存在する場合、機械的親和性に加え、この化学的親和性が構築されることとなり、これが、本願発明の一特徴である。この特徴について、引用文献1にも、他の引用文献にも示唆も教示もない。

平成21年 10月14日 審決

「本件審判の請求は、成り立たない。」（以下「審決」）

## ■本件補正2を却下する。

・新規事項追加。

（・補正後の請求項39は、引用発明（刊行物1）、刊行物2に基づき進歩性なし（相違点i～vi（別紙））。）

## ■本件補正1は新規事項追加である。

## ■補正前の請求項39は進歩性なし。

平成22年 2月23日 出訴(平22行ケ第10064号)

平成22年 10月28日 判決

## ■取消事由1 本件補正2の「新たな技術的事項の導入」

→新たな技術的事項の導入にはあたらない

## ■取消事由2 本願補正2の「本願補正発明の独立特許要件」

→相違点i～vについて争いが無く、相違点viにおいても進歩性なし（刊行物1、刊行物2）

## ■取消事由3 本件補正1の「新たな技術的事項の導入」

→取消事由3の当否について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。