

	原告（出願人）	被告（特許庁）	判決
<p>取消事由1 （本件補正2の「新たな技術的事項の導入」）</p> <p>請求項39の記載において、「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」を特徴とする前記ペルト。」なる事項を追加するもの</p>	<p>①9頁 審決は、本件補正2の適否について、「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」との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。一方、段落【0033】の記載より、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が親和性を示すために、材料の選択が決定されることについて読み取ることができるところ、それらの材料の選択としては、大別すると両者が「同一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれないが、「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」（審決書3頁36行～4頁20行）と判断する。しかし、審決の判断は誤りである。</p> <p>②10頁・・・略・・・</p> <p>ア 当初明細書（甲1）の段落【0026】には「その被覆部品は第一高分子樹脂材料で被覆され、例えば、その材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい」と記載され、段落【0032】には「少なくともその基布50の内面には第二高分子樹脂材料58の被膜がある」と記載されており、部品を被覆するための材料は、基布を被覆するために使われる第二高分子樹脂材料とは異なる第一高分子樹脂材料であることがわかる。</p> <p>③10頁また、それぞれの高分子樹脂材料について「第一」及び「第二」と異なる序数詞を用いていることから、両者は異なる材料である。</p>	<p>16頁・・・略・・・</p> <p>ア 当初明細書の段落【0026】、【0032】の記載は、異なった適用対象に使用される樹脂材料があること、それらの材料が第一高分子樹脂材料、第二高分子樹脂材料との名称を付したという意味を有するにとどまり、それらの「材料」が「互いに異なる」とまていうものではない。</p> <p>16頁 また、原告が出願人である刊行物1においては、特許請求の範囲の請求項8に「A resin-impregnated endless belt as claimed in claim 7 wherein said second polymeric resin is the same as said first polymeric resin.」（「前記第二重合体樹脂が前記第一重合体樹脂と同じである、請求項7に記載の樹脂含浸エンドレスベルト。」）と記載されており、同じ樹脂を使用する場合でも、異なる序数詞を用いている。</p> <p>さらに、請求項39においては、第一高分子樹脂材料の適用対象がステーブルファイバーバットであり、第二高分子樹脂材料の適用対象がベースサポート構造体であって、適用対象が異なるために、「第一」、「第二」と区別されていると解するのが自然であり、異なる序数詞を用いているからといって、直ちに、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が異なる材料とはいえない。</p> <p>したがって、「第一」、「第二」の用語の使用を根拠に、「第一高分子樹脂材料」と「第二高分子樹脂材料」とは異なる材料であると結論づける原告の主張は失当である。</p>	<p>23頁・・・略・・・審決の判断は誤りである。</p> <p>当初明細書（甲1）の段落【0033】には、「・・・略・・・」旨の記載があり、第一高分子樹脂材料及び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。</p> <p>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。</p>

④10頁イ 請求項39(甲5, 11)に、「前記第二高分子樹脂材料は(中略)前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し」と記載されるが、「**に対して**」、「**親和性**」という文言は、**本来、異なった物の対比において用いられる表現であり**、段落【0018】、【0033】にも同様の記載がある。

④10頁ウ 審決が述べるように、「材料の選択としては、大別すると両者が「同一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれない」のであれば、高分子樹脂材料について、「第一」、「第二」と区分することなく、他の請求項と同様、「**ポリアミド、(中略)ポリオレフィン樹脂からなる群から選ばれた高分子樹脂材料**」という表現がなされるはずである。段落【0018】には、「結果として、そのベースサポート構造体上の第二高分子樹脂材料の被膜は、全体として、第一高分子樹脂材料の被膜を有する」とあるが、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料が同一であれば、このような表現をすることはあり得ない。段落【0031】には、「その繊維はその糸を被覆する第一高分子樹脂材料と同一のもの」とあり、同一の場合はこのような表現を採用しており、「異なる」ものと「同一」のものとは、明確に区別されている。

⑤11頁エ 段落【0033】には、「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糸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」とあるのは、二つの材料が異なるものであることを大前提として、名称が同一であるポリウレタン樹脂材料であっても二つの材料に使用できることを注記したものである。同段落は、「その基布50を被覆する第二高分子樹脂材料58は、複数本の被覆糸を(中略)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」旨記載されるが、上記「**材料**」の文言は、原文の外国語特許出願明細書(甲16。以下「**原文明細書**」という。)中では「**materials**」と**複数形**で記載され、また、当初明細書においても「**材料の選択**」と記載され、**2つ以上の材料が選択される**ことが示されている。

17頁 イ 請求項39には、「前記第二高分子樹脂材料は(中略)前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し」と記載されるが、「**に対して**」の文言は、**第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料との関係性を述べるのに使用されているだけであり**、上記記載は、両者の関係性において「**親和性**」を有することを示すにすぎないから、「**に対して**」、「**親和性**」という文言を根拠に、**両者が異なる材料であると結論づける原告の主張は失当である**。

17頁 ウ 上記アのとおり、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とは、適用対象が異なるから、「第一」、「第二」と区別して用語を使い分けていると解され、また、異なる序数詞を用いる場合であっても、同一の樹脂を示す例があるから、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とが「**同一**」であるか「**異なる**」かのいずれかかもしれないのであれば、「第一」、「第二」と区分することなく、「**ポリアミド、(中略)ポリオレフィン樹脂からなる群から選ばれた高分子樹脂材料**」という表現がなされるはずである」との原告の主張は失当である。

また、段落【0031】の記載は、ステープルファイバークットを被覆又は形成する樹脂が、糸を被覆する第一高分子樹脂材料と同じものでよいことを述べるだけであり、**第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料の関係性については述べていないから、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料のポリウレタン樹脂が、互いに異なることを導く根拠にはならない**。

18頁 エ 段落【0033】の記載は、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料はポリウレタンとポリウレタンでもよいし、また必要な親和性を有する他の高分子樹脂材料を使用してもよいことを意味するにすぎない。

また、**本願は、外国語書面出願ではなく、願書に最初に添付した明細書は日本語で記載されたものであるため、原文明細書を援用することはできない**。

⑥12頁同段落にいう「親和性」（原文明細書では「affinity」）は、**化学的な結合（組み合わせ）を誘導するものであることから、当業者であれば「化学親和力（chemical affinity）」に相当すると理解し得るが、「化学親和力」は、化学物理学、物理化学において、異なる化学種が化合物を形成することを可能とする電気特性であるとされ、異なる組成の原子又は化合物との化学反応によって、組み合わせる原子または化合物の性質とすることが可能とされる。**

このように、異なる材料間の親和性の存在に基づいて、異なる材料が選択されるのであるから、当業者であれば、段落【0033】の記載から、**第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料は、化学親和力が生ずる異なる化学種であり、それらは該親和性に鑑みて適宜選択し得るものであると理解し、「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」することを達成するために、異なるポリウレタン樹脂を使用すると認識し得るというべきである。**

18頁 仮に、原文明細書を参酌して、2つ以上の材料が使用されることが示唆されていたとしても、それは、第一高分子樹脂材料、第二高分子樹脂材料の双方が、**複数の化学種の材料が使用可能であることを示しているにすぎず、ポリウレタンという同一化学種の中で、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂を選択する根拠にはならない。**

ポリウレタンとは、・・・略・・・第二高分子樹脂材料の原料として、第一高分子樹脂材料と「同じ」ポリウレタンとなる原料を使用した場合でも、両者は化学的に結合するといえる（乙2の22～24頁、29頁、48頁）。したがって、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とが親和性を有する、すなわち化学的な結合をするために、両者を「互いに異なるポリウレタン樹脂」とする必然性はない。

仮に、乙3（特開平5-195473号公報）のように、**第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とで硬度を異ならせるような記載や示唆が当初明細書にあれば、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂を使用することが記載されているともいえるが、そのような記載や示唆は見当たらない。**

以上によれば、本件補正2により、・・・略・・・新たな技術的事項を導入することとなるから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たさず、本件補正2を却下すべきものであるとした審決の判断に誤りはない。

	原告（出願人）	被告（特許庁）	判決
<p>取消事由2 （本願補正2の「本願補正発明の独立特許要件」）</p>	<p>⑦12頁 審決は、本件補正2の適否について、仮に、本件補正2が新たな技術事項の導入に当たらないとしても、「本願補正発明は、引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。」（審決書15頁13～16行）として、却下すべきものと判断した。この点、審決の認定した、相違点1ないし5に係る容易想到性の判断について誤りがないことについては、認める・・・略・・・。しかし、容易想到性の判断には、以下のとおり、誤りがある。すなわち、ア 審決は、相違点6について、「その材料の選択は、大別すると両者が、「同じもの」か「互いに異なるもの」かのいずれかである。よって、引用発明において、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ものを選択することは当業者にとって容易なことである。」（審決書13頁26～30行）とする。しかし、審決の判断は誤りである。</p> <p>上記(1)のとおり、材料の選択は「互いに異なるもの」の中からなされるのであり、多数存在する「互いに異なるもの」の中から、唯一、性質の異なる（しかし、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の両材料とも名称は同一であるところの）ポリウレタン樹脂を選択することは当業者にとって容易なことではない。</p> <p>ポリウレタン樹脂は、必ずしも他のポリウレタンとの間で化学的親和性を有するわけではなく、相互に化学的親和性を有する2つのポリウレタン樹脂は、すべてのポリウレタン樹脂に見出すことができない特別な化学的性質を有する。</p> <p>引用発明（刊行物1に記載の発明）は、ポリウレタン樹脂の被覆（コーティング）であって、化学的親和性を生じさせるために必要な特性を有するものを教示も示唆せず、そのような特性が望ましいことも、可能であることも示唆していない。</p> <p>したがって、審決の上記判断には誤りがある。</p>	<p>19頁ア・・・略・・・引用発明において、「第三重合体樹脂」（本願補正発明の第一高分子樹脂材料に相当する。）及び「第一重合体樹脂」（本願補正発明の第二高分子樹脂材料に相当する。）の「ポリウレタン樹脂」どうしが「化学的に結合」をするとは、両者の樹脂が化学的に反応して化学結合を形成することであるが、「ポリウレタン樹脂」は、・・・略・・・両者が「同じもの」であろうと「互いに異なるもの」であろうと「化学的に結合」することは、当業者の技術常識である。そうすると、引用発明の「ポリウレタン樹脂」どうしを、「化学的に結合」するものとして選択するとき、「ポリウレタン樹脂」が「同じもの」か「互いに異なるもの」かのいずれかを選択しても「化学的に結合」するから、引用発明の「ポリウレタン樹脂」を「同じもの」、「互いに異なるもの」いずれかとすることは、当業者に容易な事項である。</p> <p>19頁 しかも、本願補正発明において、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料について、特に「互いに異なる」ポリウレタン樹脂どうしを選択したことにより、「同じ」ポリウレタン樹脂どうしを選択した場合に比して格別な効果を奏することは、本件補正2後の明細書に記載されていない。</p> <p>20頁 この点、原告は、多数存在する互いに異なるものの中から、唯一の性質の異なるポリウレタン樹脂を選択することは当業者にとって容易ではないと主張する。しかし、相違点6に係る容易想到性の有無は、引用発明の「第三重合体樹脂」及び「第一重合体樹脂」の「ポリウレタン樹脂」を、相違点6に係る本願補正発明の構成である「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」とすることが、当業者に容易想到かによって判断されるべきであって、この点については、前記のとおり、容易であるといえる。原告のこの点の主張は、失当である。</p>	<p>24頁・・・略・・・本願補正発明の相違点6に係る構成・・・略・・・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。</p>

⑨13頁 イ 審決は、「刊行物2には、「ステープルファイバークラフト基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用をし、そして、タイコートやインナーレイヤーを不要にする。」ことは記載されているものと認められる。」としながら、特段の根拠もなく、「この記載は、ステープルファイバークラフトがあれば、それ以上にはタイコートやインナーレイヤーを必要としなくなるというだけであって、タイコートを設けてはならない、ということまで述べているのではない」と認められる。このため、引用発明と刊行物2に記載の技術を適用する動機付けは十分有するものと認められる。」（審決書15頁2～10行）とする。しかし、審決の認定は誤りである。

⑨13頁 刊行物2の段落【0061】には、ステープル繊維クラフトにおいて、「ステープルファイバークラフトは基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用をする、そして、ステープルファイバークラフトを欠く基礎生地と較べてステープルファイバークラフトにより現れたより高いコーティング表面積のせいでつなぎの上塗り又は内部の層に樹脂の剥離を予防する必要はない。」という、阻害要因ともいうべき記述が明確に存在し、「必要としなくなる」ということは動機付けを否定するものである。

また、引用発明は、本願補正発明と異なり、ベースサポート構造体（基礎布）がステープルファイバークラフトの付着した構成をとっておらず、刊行物2にステープルファイバークラフトの記述があるにすぎない。

したがって、引用発明と刊行物2に記載の技術を適用する動機付けは存在しない。

20頁 イ ……略……原告の主張は失当である。

刊行物2には、本願補正発明及び引用発明と同様の「基礎生地と、基礎生地を充満するポリマー樹脂材料より成るエンドレスループの形をとるカレンダーベルト」において、「ステープルファイバークラフトが付着した基礎生地を用いる」ことにより「樹脂コーティングの剥離を防止する」ことができることが記載されている。

樹脂コーティングを有するどんな被覆布でも樹脂コーティングの剥離が起り得るのであり、この剥離を防止しようとする当業者は、刊行物2の上記記載に接したとき、より剥離を防止できることを期待して、引用発明において「ステープルファイバークラフトが付着した基礎生地を用いる」ことを容易に想到するというべきである。

また、刊行物2の段落【0061】における上記の記載は、「ステープルファイバークラフトは（中略）タイコートやインナーレイヤーを不要にする。」の意味であって、刊行物2の出願人の発明のベルトについての評価である。刊行物2の「ステープルファイバークラフト」についての技術事項を、引用発明に適用するか否かは、本願出願時（優先日）における当業者が刊行物2に接したときに、「ステープルファイバークラフト基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用をし」という剥離防止の技術を、引用発明においてどのように評価するかによるが、剥離防止の工夫を施した引用発明においても、被覆布であるからには樹脂コーティングの剥離が起るおそれは依然としてあるので、より剥離のおそれが低減されたものとするための別異の機械的及び又は化学的な剥離防止の技術をさらに適用しようとする動機付けがあるといえ、剥離防止の技術として知られた刊行物2の技術を適用することは当業者であれば、容易に想到し得る。

以上のとおり、刊行物2の「ステープルファイバークラフト」についての技術事項を引用発明に適用することにより、本願補正発明の構成に至ることが容易であるとした審決の判断に誤りはない。

24頁 また、刊行物2には、段落【0061】を含め、ステープルファイバークラフト（ステープルファイバークラフト）が基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用を呈するものであるとの記載はあるが、ステープルファイバークラフトに樹脂を塗布することができない、あるいは、塗布してはならない旨の記述は存在しない。さらに、ステープルファイバークラフトに樹脂を塗布することが、刊行物2に記載の発明の解決課題（基礎生地とステープルファイバークラフトを一緒にしたファイバークラフト複合構造体によって重合樹脂材の浸透を一様にしてベルトの弾性的非一様性、コーティング樹脂の剥離性を無くし、樹脂層の厚さの制御を容易にすること。等）を適用することの阻害要因と考えることもできない。したがって、本願補正発明に係る構成は、引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものといえることができる。

	原告（出願人）	被告（特許庁）	判決
<p>取消事由3 （本件補正1の「新たな技術的事項の導入」）「第二高分子樹脂材料」が「ポリウレタン樹脂」、「第一高分子樹脂材料」が「フェノール樹脂」であること</p>	<p>14頁 本件補正1は、・・・略・・・審決は・・・略・・・当初明細書等に記した事項の範囲内においてしたものとはいえない。」（審決書18頁28～31行）と判断した。その理由は、当初明細書等において、特許請求の範囲の請求項7及び請求項8の記載からは、「第一高分子樹脂材料」が「フェノール樹脂」であることを導き出すことはできず、請求項8の記載は、「第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部品には、第一高分子樹脂材料であるポリウレタン樹脂材料をその部品に結合するためのフェノール樹脂タイ被膜がある」ことを示すと解するのが自然であること、発明の詳細な説明の段落【0028】の「ポリウレタン樹脂材料でその糸を被覆する場合、先ずその糸にフェノール樹脂被膜を付与してもよく、その被膜はタイ（tie）被膜として作用し、そのポリウレタンが硬化した場合、そのポリウレタン被覆をその糸により効果的に固定する。そのような場合、好ましくはそのポリウレタン被膜を適用する前に、フェノール樹脂被膜を部分的に硬化させる」との記載は、被覆部品である糸を「フェノール樹脂タイ被膜及びポリウレタン樹脂材料」という第一高分子樹脂材料被膜で順に被覆していることを説明するものであり、請求項8に係る発明と同様の内容と解すべきであること、である（審決書18頁6～27行）。しかし、審決の判断は誤りである。</p> <p>段落【0028】は、ポリウレタン樹脂材料およびフェノール樹脂材料の関係について、糸がポリウレタン樹脂材料で被覆される場合、糸は、まず、フェノール樹脂被覆に供してもよく、フェノール樹脂は被覆に有用であり、該ポリウレタンを硬化した場合、該ポリウレタン被膜を該糸に効果的に結合できると、つまり、フェノール樹脂およびポリウレタン樹脂が良好な化学親和力を有することを開示するにすぎず、フェノール樹脂材料の使用法、順序をその記載だけに限定するものではない。</p> <p>そうすると、第二高分子樹脂材料としてポリウレタン樹脂、第一高分子樹脂材料として「異なる」ポリウレタン樹脂を選択し得るから、第二高分子樹脂材料としてポリウレタン樹脂、第一高分子樹脂材料として第二高分子樹脂材料であるポリウレタン樹脂とは「異なる」フェノール樹脂を選択し得るのは当然であり、「フェノール樹脂又はポリウレタン樹脂」によって被覆が行われることは自明な事項である。</p>	<p>21頁・・・略・・・すなわち、段落【0026】には「ベースサポート構造体を形成する複数の部品」について記載され、段落【0028】には「その部品が糸」の被覆に関し、「ポリウレタン樹脂材料」でその糸を被覆する場合について、「先ずその糸にフェノール樹脂被膜を付与してもよく」と記載されているから、糸は、まず「フェノール樹脂タイ被膜」が施され、次に「ポリウレタン樹脂材料」で被覆されることが示されているといえる。そして、「フェノール樹脂」は「第一高分子樹脂材料」である「ポリウレタン樹脂材料」と「糸」（部品）とを「タイ」（結合）するものとして記載されるが、「フェノール樹脂」と「第二高分子樹脂材料」との「タイ」（結合）についての記載はない。「フェノール樹脂」については、段落【0026】の記載に対応すると認められる請求項8のほか、段落【0031】及びその記載に対応すると認められる請求項75に記載があるが、それ以外にはなく、これらによれば、「フェノール樹脂」は、「第一高分子樹脂材料」である「ポリウレタン樹脂」と糸又はバットの繊維とを「タイ」（結合）するものと記載されるが、「フェノール樹脂」のみを部品に被覆すること、すなわち、「第一高分子樹脂材料」を「フェノール樹脂」とすることや、「フェノール樹脂」と「第二高分子樹脂材料」との「タイ」（結合）については記載されていない。そうすると、当初明細書に「フェノール樹脂」で被覆を行うこと、「フェノール樹脂」が「ポリウレタン樹脂材料」と部品とを「タイ」（結合）するものであるとの記載があることを根拠にして、「第一高分子樹脂材料」が「フェノール樹脂」であり、「第二高分子樹脂材料」が「ポリウレタン樹脂材料」であるという特定の組合せが当初明細書に記載されているとまではいえない。</p>	<p>25頁・・・略・・・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。</p>
<p>なお書</p>	<p>（2）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検討することなく、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。</p>		