

平成22年(行ケ)第10064号 審決取消請求事件

同一の作用効果を発揮する構成を分断して、
各々別の引例の組み合わせとして拒絶することを禁止する判決

米村みち子

1

目次

1. 本件事案について
2. 議論したいポイント
3. 本願発明と刊行物(引用発明)について
4. 判決文をよむ
 - i. 本願の手続の経緯、補正の内容(別紙1、2)
 - ii. 審決の理由(一致点と相違点(別紙3))
 - iii. 当事者の主張と裁判所の判断(別紙4)

2

1. 本件事案について

★別紙1参照

平成22年(行ケ)第10064号審決取消請求事件

- 原告 アルバ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

- 審決 本件補正2を、
 - ①新規事項の追加、
 - ②進歩性に基づく独立特許要件の欠如を理由に却下
本件補正1を、
 - ③新規事項の追加と判断。

- 判決 ①に関する取消事由を認容、
②に関する取消事由を理由がないとして請求棄却

★ 付言として、審決の相違点の認定手法は適切を欠くとした事案

3

2. 議論したいポイント

- 特許査定・審決とすることは可能だったか？
- その場合、いつ、どのような対応が可能だったか？

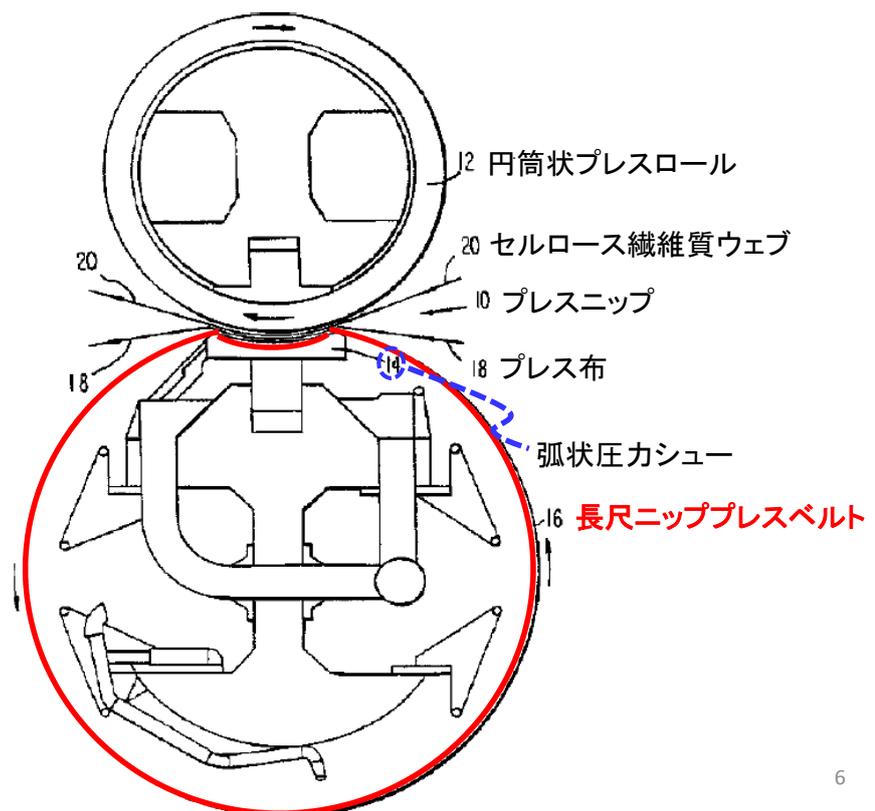
4

3. 本願発明と刊行物(引用発明)について

5

本願 特開2001-098485

【図1】



6

本件補正2後の【請求項39】（以下「本願補正発明」）

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16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50、

前記ベースサポート構造体に付着した**ステープルファイババット56**並びに

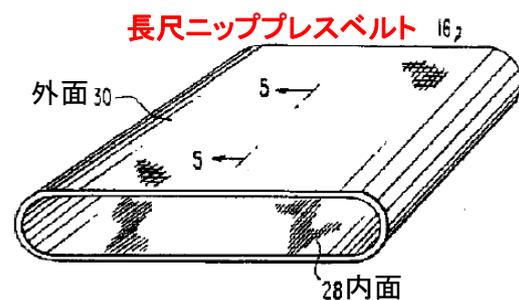
前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の**第二高分子樹脂材料被膜58**からなり、

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、前記ステープルファイバ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、さらに前記ステープルファイババットを被包し、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、

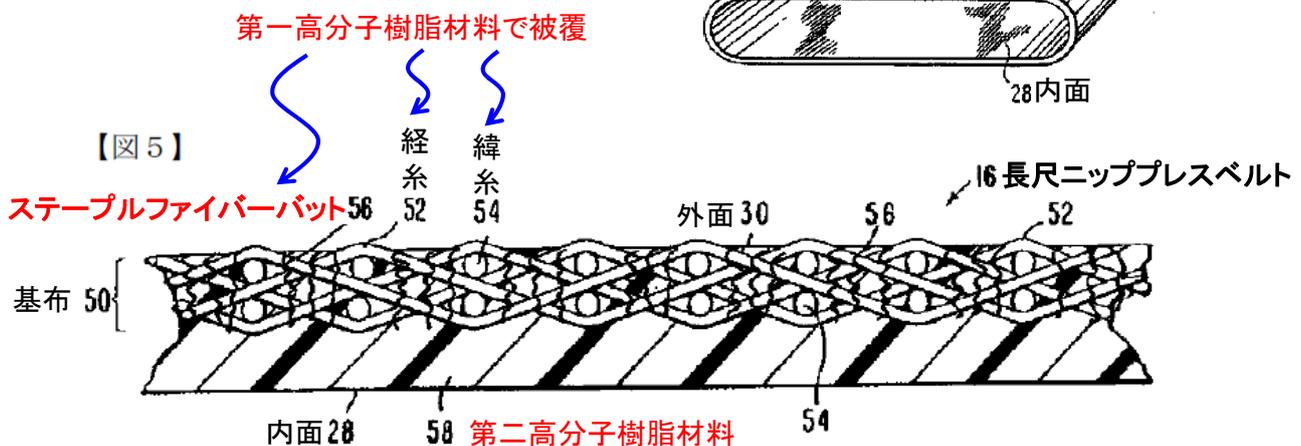
前記**第二高分子樹脂材料**は前記ステープルファイババットに含まれる前記**第一高分子樹脂材料**に対して親和性を有し、その結果として、前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイババットと**機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、**

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。

【図2】



【図5】



【請求項1】【0020】

(1) 基礎布92 (ベースサポート構造体) :

エンドレスループであって、且つ

前記機械方向(MD) (縦方向) 構成要素98と

機械に直交する方向(CD) (横方向) 構成要素94、96を有し、

MD構成要素は交差点でCD構成要素に機械的、化学的又は熱的に連結されている; 及び

(2) 基礎布の内側表面上の第一重合体樹脂のコーティング102 (第二高分子樹脂材料被膜) :

コーティングは基礎布に含浸して液体に対する不透性を与え、滑らかであり且つベルトに様な厚さを与えている、

より成っている樹脂含浸エンドレスベルト。

【請求項55】【0062】

MD構成要素とCD構成要素が第三重合体樹脂 (第一高分子樹脂材料被膜) でコートされ、

第三重合体樹脂は、

第一重合体樹脂に化学親和力を持っていて

第一重合体樹脂と前記基礎布の間にタイコートを与えて、

第一重合体樹脂が第三重合体樹脂に化学的に接合している、

請求項1に記載の樹脂含浸エンドレスベルト。

【請求項6、56】

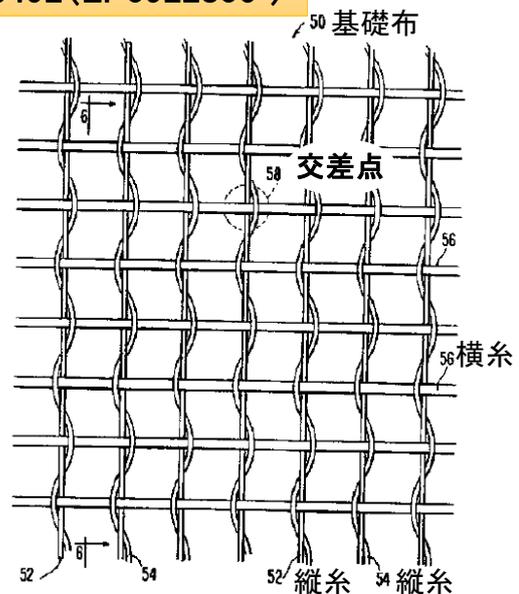
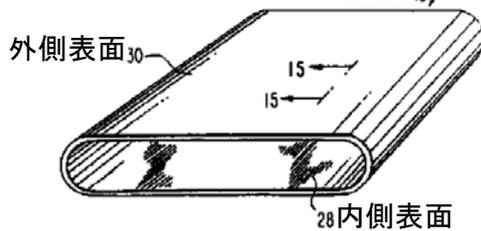
第一／第三重合体樹脂はポリウレタン樹脂である...



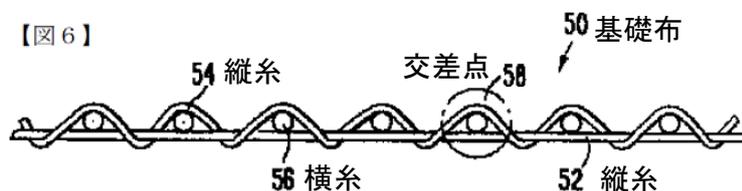
第一高分子樹脂 と 第二高分子樹脂が記載されている。

【図2】

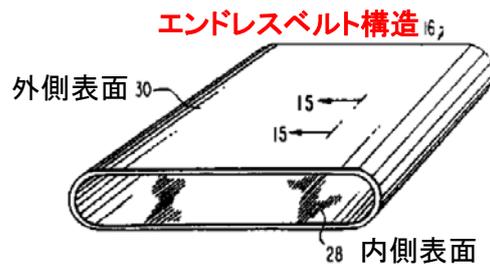
エンドレスベルト構造 62



【図6】



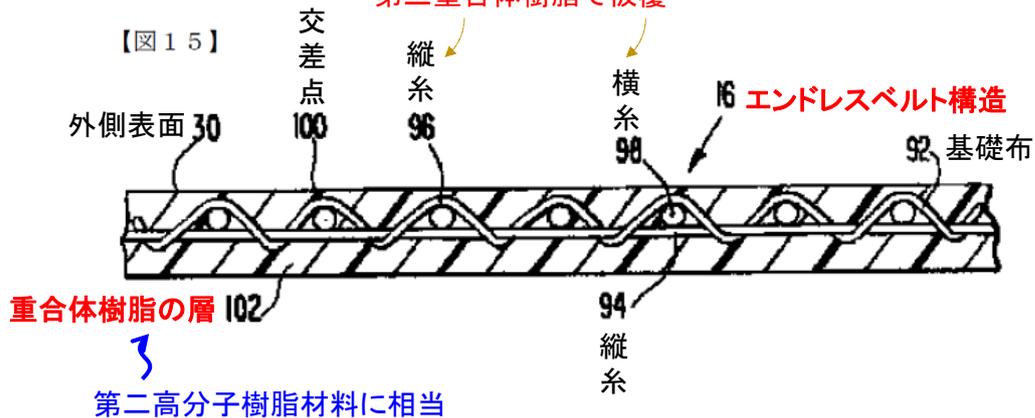
【図2】



第一高分子樹脂材料に相当

第三重合体樹脂で被覆

【図15】



余白だよ。



4. 判決文をよむ

15

i. 本願の手続の経緯、補正の内容

★別紙1、2参照

- 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)

16

i. 本願の経緯、補正の内容

★別紙1、2参照

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 平成12年 8月21日 | 出願 |
| 平成18年 1月12日 | 拒絶理由通知 |
| 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 」) |
| 平成18年 5月11日 | 最後の拒絶理由の通知 |
| 平成18年 8月 3日 | 意見書 |
| 平成18年 10月17日 | 拒絶査定 |
| 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 」) |
| 平成19年 4月11日 | 審判請求書の手続補正書(方式) |
| 平成21年 10月14日 | 審決 |
| 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 |

17

ii. 審決の理由(一致点)

★別紙3参照

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

①**ベースサポート構造体**、

②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①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②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、ポリウレタン樹脂である**ことを特徴とする前記ベルト。

18

ii. 審決の理由(相違点)

★別紙3参照

(ア) 相違点1

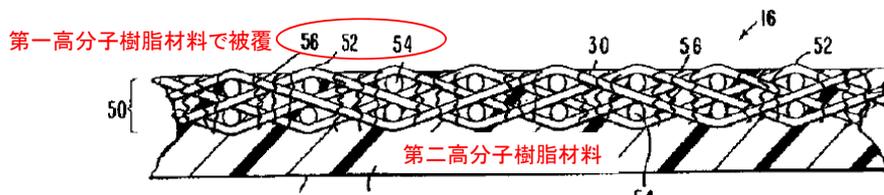
本願補正発明は、ベースサポート構造体が、ステープルファイババットが付着した構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

(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



19

ii. 審決の理由(相違点)

★別紙3参照

(エ) 相違点4

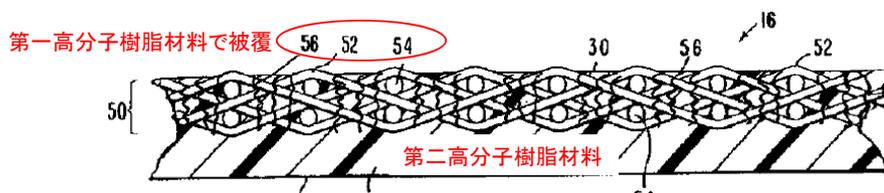
本願補正発明は、第二高分子樹脂材料はステープルファイババットに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

(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バットと機械的に結合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



20

iii. 当事者の主張と裁判所の判断

★別紙4参照

■ 取消事由1 本件補正2の「新たな技術的事項の導入」

請求項39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ことを特徴とする前記ベルト。」なる事項を追加するもの

→ 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」

請求項39の相違点6「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」点

→ 相違点1～5について争いが無く、相違点6においても進歩性なし

■ 取消事由3 本件補正1の「新たな技術的事項の導入」

請求項1の「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」とする補正

→ 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。

21

iii. 当事者の主張と裁判所の判断

★別紙4参照

■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。**

22

まとめ 議論したいポイント

- 特許査定・審決とすることは可能だったか？
- その場合、いつ、どのような対応が可能だったか？

23

おまけ 黒田先生のテキスト p62 より

■「同一の作用効果を奏する構成の分節の禁止」の原則に反して、分節した構成要件毎の引用文献が提示される拒絶理由通知もある。

■「特定の作用効果を発揮するための複数の構成は、同一の引用文献がないと拒絶できない」ことを主張するために、本願発明の解決課題及び解決手段を説明し、特にその中での解決手段を引用文献の一つが備えていないことを説明…略…

■意見書で、
「構成efは一体となって初めて、〇〇の効果を発揮するのであり、eとfとを同時に構成に加えたところに発明の技術上の意義があるのであるから、各々別々の引用文献を当てはめて拒絶理由があるとする事は構成eとfとの関係を誤解している。」
程度の主張で、拒絶理由が撤回されると考えられる。

24