

名称:「可撓性ポリウレタン材料」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)第 10300 号 判決日:平成 25 年 7 月 17 日

判決:請求棄却

特許法第 29 条第 1 項第 3 号、第 36 条第 6 項第 1 号

キーワード:相違点の認定の誤り、発明の専有権の範囲

[概要]

本件は、原告の出願が拒絶査定がされたことから、拒絶査定不服審判を請求したところ、特許庁が、請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。

[本願発明 1]

(下線部が、当初クレームより追加・変更された箇所)

- a 第 1 級脂肪族イソシアネート架橋を有し、
- b また、少なくとも 25 重量%の第 1 級ポリイソシアネート架橋を有しており、
- c かつ 1.0×10^8 パスカ以下の曲げ弾性率、
- d 1.0×10^8 パスカ以下の貯蔵弾性率、
- e および 94 未満のショア A 硬度を呈する
- f ポリウレタンであって、
- g さらにそのポリウレタンは、
- h 2 以下のホフマン引掻硬度試験結果、
- i および $1 \Delta E$ 以内のカラーシフト (熱老化試験 ASTM D 2244-79 に準拠) の
- j いずれか一方または両方の性質を呈するか、または呈しない
- k ポリウレタン。

[裁判所の判断]

(1) 取消事由 1 について

審決には、引用発明の「ポリウレタン」の認定が誤っているということとはできない。また、相違点の認定の誤りもない。

しかし、審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。

ポリウレタンには、「ショア 10A から 90D」までの硬度(硬さ)があるとされている(乙 1)。他方、前記のとおり、引用発明のポリウレタンは、「ショア硬度が 10 より低い」と記載されているが、同記載における「ショア硬度」が「ショア A 硬度」を指すか否か、「ショア硬度 10」がどの程度の硬度であるか明確でない。

したがって、引用発明のポリウレタンが「ショア硬度が 10 より低い」と記載されていることのみから、本願発明 1 におけるポリウレタンの性質である「94 未満のショア A 硬度」の要件と重複一致し、また、本願発明 1 の構成 c 及び d を満たす蓋然性が高く、相違点 1 は実質的な相違点でないと判断したことには、誤りがあるというべきである。

以上のとおり、引用発明のポリウレタンが、本願発明 1 の構成 e と一致し、また、構成 c 及び構成 d を満たす蓋然性が高く、相違点 1 が実質的な相違点でないとした審決の判断には、十分な根拠がなく、是認することができない。

(2) 取消事由 2 について

本願発明 1 に係る特許請求の範囲の記載は、「構成 a ないし構成 f」と「構成 g ないし構成 k」からなる。このうち「構成 g ないし構成 k」の部分は、「2 以下のホフマン引掻硬度試験結果、および $1 \Delta E$ 以内のカラーシフト(熱老化試験 ASTM D 2244-79 に準拠)のいずれか一方または両方の性質を呈するか、または呈しない」と記載されており、その記

載振りからも明らかなように、同記載部分は、発明の専有権の範囲を限定する何らの文言を含むものではないので、格別の意味を有するものではない。

「構成 g ないし構成 k」の部分は、限定的な意味を有するものではないことから、本願発明 1 の技術的範囲は、「構成 a ないし構成 f」の記載によって限定される範囲であると合理的に解釈される。そして、本願明細書・・・には、本願発明 1 の構成 a ないし構成 f を充足する実施例 1、1 3 及び 1 4 が記載されていると理解される。

以上のとおりであるから、本願発明 1 については、本願明細書の発明の詳細な説明において、「構成 g ないし構成 k」の部分に係る「要件 b のみ」及び「要件 c」を満足する具体例を記載開示しなかったことが、少なくとも、特許法 3 6 条 6 項 1 号の規定に反すると評価することはできない。

したがって、「要件 b のみ」及び「要件 c」を満足する具体例の記載がないことを理由として、特許法 3 6 条 6 項 1 号の要件を充足しないとした審決の判断には、誤りがある。

<結論>

以上によると、原告主張の取消事由は理由があり、審決にはその結論に影響を及ぼす誤りがある。よって、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

以上

[コメント]

本願発明 1 において、要件 c（「2 以下のホフマン引掻硬度試験結果」及び「1 Δ E 以内のカラーシフト（熱老化試験 ASTM D 2 2 4 4 - 7 9 に準拠）」のいずれの性質も呈しないこと）について、補正で本願発明 1（請求項 1）に追加した理由は、審査段階で提出された意見書等の記載からも明らかではないが、通常、このような補正は、明確性要件違反と判断されることがある。

また、出願人としては、必須要件でない要件 c を、あえて本願発明 1（請求項 1）に追加せずとも、従属項として追加することで足りると思われる。