

## 進歩性の判断に関する裁判例

－「タイヤ」事件－

H30.12.26 判決 知財高裁 平成 30 年（行ケ）第 10022 号

審決（拒絶）取消請求事件：請求棄却

### 概要

刊行物 1 における E-SBR とシリカとの組み合わせにおける阻害事由の存在の主張、及び本願発明における高用量のシリカを採用することについての技術的意義の主張がいずれも否定され、当業者が E-SBR と高用量のシリカとを組み合わせることに想到できないとは認められないとして、進歩性を否定した審決が維持された事例。

#### 特許請求の範囲

##### 【請求項 1】

トレッドが少なくとも：

- － 第 1 のジエンエラストマーとして、50 から 100 phr までの、トランス-1, 4-ブタジエニル単位の含量がブタジエニル単位の全体の 50 質量%よりも多いエマルジョンスチレン/ブタジエノコポリマー「E-SBR」；
- － 必要により、第 2 のジエンエラストマーとして、0 から 50 phr までの他のジエンエラストマー；
- － 105 から 145 phr までのシリカ；
- － 必要により、10 phr 未満のカーボンブラック
- － 可塑化系を含み、可塑化系が：
  - － 10 と 60 phr の間の含量 A の、Tg が 20℃よりも高い炭化水素樹脂；
  - － 10 と 60 phr の間の含量 B の、20℃で液体であり且つ Tg が -20℃よりも低い可塑剤を含み；
  - － A+B が、50 と 100 phr の間にある、ゴム組成物であって、
- 第 2 のジエンエラストマーとして、35 から 50 phr までのポリブタジエン（BR）を含む場合を除く、前記ゴム組成物を含んでいるタイヤ。

#### 主な争点

刊行物 1 に記載された発明及び相違点の認定の誤り（取消事由）

#### 裁判所の判断

『ア E-SBR とシリカの組合せが記載されているかどうかについて

・・・（略）・・・

（イ）原告の主張について

a 原告は、刊行物 1 の実施例には、E-SBR とシリカの組合せは存在しないから、刊行物 1 には、同組合せの開示はない旨主張する。

しかし・・・（略）・・・刊行物 1 の実施例に E-SBR とシリカとの組合せが記載されていないと

しても、当業者は、刊行物 1 の記載から、ゴム組成物の生成において、E-SBR とシリカとを組み合わせることを認識できるというべきであり、原告の上記主張は理由がない。

b 原告は、シリカは、炭化水素系ポリマーであるゴムとの親和性が極めて低く、また、水素結合によりシリカ同士が凝集してしまうため、シリカ単独では分散及び補強性を確保できないという問題があること、そのため、シリカとの組合せにおいては、専ら改質可能な S-SBR が用いられてきたことから、E-SBR とシリカとの組み合わせることは阻害要因がある旨主張する。

・・・（略）・・・

しかし、前記（1）のとおり、刊行物 1 の特許請求の範囲において、タイヤトレッド用のゴム組成物として、E-SBR とシリカとの組合せが記載されている上、前記（2）オ～クのとおり、タイヤ用ゴム組成物に関する発明において、E-SBR とシリカとの組合せを記載した文献が少なからず存在するのであるから、シリカとゴムとの親和性が低いとしても、このことから、刊行物 1 に接した当業者が、E-SBR とシリカとの組合せに想到できないということにはならないというべきである。

・・・（略）・・・

c 原告は、甲 20 文献には、E-SBR とシリカの組合せよりも S-SBR とシリカの組合せの方が耐摩耗性、ウェットグリップ性、燃費性が向上すること、末端変性 S-SBR では、更に耐摩耗性、ウェットグリップ性能及び燃費性が向上することが示されていること、甲 21 文献、甲 22 文献及び甲 23 文献にも、E-SBR とシリカの組合せは、E-SBR とカーボンブラックの組合せや S-SBR とシリカの組合せに比べ、耐摩耗性が悪くなること示されていることから、耐摩耗性の改善を目的とする刊行物 1 において、耐摩耗性が大きく損なわれる E-SBR とシリカの組合せを選択することには阻害事由が存在する旨主張する。

しかし、前記（1）で認定した刊行物 1 の記載からすると、刊行物 1 に係る発明の課題は、耐摩耗性を改善することであるが、同課題は、特定範囲の T

gを有する複数のジエンエラストマーのブレンドに、特定範囲のT<sub>g</sub>を有する樹脂を添加することによって解決されるものであると認められるところ、原告が指摘する上記の各文献においては、ジエンエラストマー及び樹脂のT<sub>g</sub>を、一定範囲のものにするなどの工夫はされていないのであるから、これらの文献において、E-SBRとシリカを組み合わせると耐摩耗性が低下する旨の記載があるとしても、刊行物1に接した当業者は、ジエンエラストマー及び樹脂のT<sub>g</sub>を工夫するなどして、耐摩耗性の改善を図ることが可能であると認識するものと認められる。

・・・(略)・・・

したがって、刊行物1に接した当業者が、原告が指摘する、甲20～甲23文献の記載から、E-SBRとシリカとを組み合わせることを阻害されると認めることはできず、原告の上記主張は理由がない。』

『イ E-SBRと高用量のシリカの組合せが記載されているかどうかについて

・・・(略)・・・

(イ) 原告の主張について

a 原告は、本願発明では、シリカの用量を105～145 phrと限定しているが、刊行物1の段落【0007】では、シリカの用量を「50～150 phr」としているから、刊行物1には、本願発明の上記限定は開示されていない旨主張するので、以下判断する。

(a) 前記1のとおり、本件明細書には、実施例として・・・(略)・・・E-SBR以外のジエンエラストマーの成分及び含有量並びに可塑化系の含有量が異なっているから、同実施例によって、シリカの含有量の違いにより、ウェット路面に対するグリップ特性及び転がり抵抗についての効果を検証することはできず、したがって、同実施例の記載によって、シリカの用量を105～145 phrとしたことの技術的意義が記載されているということとはできない。

・・・(略)・・・

(b) 原告は、本件明細書には、ゴム質量全体と同程度以上の質量割合の用量のシリカを用いれば発明の作用効果を奏することが明確に記載されており、このゴム質量全体と同程度以上の質量割合のシリカの用量が「高用量」の意味である旨主張する。

しかし・・・(略)・・・本件明細書の実施例は、S-SBRとシリカの組合せとE-SBRとシリカの組合せを比較して、後者が前者よりも優れた効果を有することを示すものであって、シリカの質量割合がゴム質量全体と同程度以上である場合とそうでない場合の効果を比較したものではなく、本件明細書に接した当業者も、上記実施例から、ゴム質量全体と同程度以上の質量割合の用量のシリカを用いれば発明の作用効果を奏するという認識することはできないというべきである。

したがって、本件明細書に、原告が主張する上記

の意味の「高用量」の技術的意義が記載されているということはできず、原告の上記主張は理由がない。

(c) 以上のとおり、本件明細書には、本願発明がシリカの用量を105～145 phrと限定したことの技術的意義は記載されていないから、本願発明は、単に、105～145 phrの用量のシリカを含有するという内容であると認められ、同用量を含む用量のシリカを含有するゴム組成物の発明が開示されていれば、上記用量の開示があるものと認められる。

・・・(略)・・・

(4) 前記(3)のとおり、刊行物1には、刊行物1発明が記載されている。したがって、刊行物1に記載された発明についての本件審決の認定に誤りはなく、また、本願発明と刊行物1に記載された発明との相違点についての本件審決の認定に誤りはない。』

## 検討

本願発明は、複数の構成について数値範囲を限定した発明(数値限定発明)であり、原告は一部の数値限定した範囲につき、主引例となる刊行物1の実施例に具体的な記載がないことを理由に、本願発明が進歩性を有することを主張した。

しかし、裁判所は、前記数値限定した範囲における技術的意義が認められないとし、前記数値限定した範囲と一部重複する記載が引用文献に存在することから、原告の主張を退け、進歩性を否定した。

複数の構成について、数値範囲を限定した数値限定発明においては、各構成の数値範囲につき、効果を有することを立証しておかなければ、数値範囲における技術的意義が否定される場合があり、実施例を検討する際に、留意が必要である。

## 実務上の指針

進歩性の判断において、本願発明の特徴となる数値限定範囲については、引用発明に対して、臨界的意義が認められるかについて検証しておくことに加え、特に数値範囲内の効果を立証するだけでなく、数値範囲外に対して、数値範囲内における顕著な効果を立証しておくことが重要と考える。

一方、引用発明とは課題が異なり、有利な効果が異質な場合には、本願発明と引用発明が、数値限定を除いて、両者が同じ構成であったとしても、臨界的意義は要求されない。

以上