

顕著な効果が進歩性の判断に参照された裁判例 「シュープレスベルト」事件

H24. 11. 13 判決 知財高裁 平成 23 年（行ケ）第 10004 号

審決取消請求事件：請求認容（特許無効審決取消）

概要

主引例との相違点を、副引例から適用する**動機付けがあるとしても**、当業者が予測することのできない**顕著な効果を奏することから進歩性が認められた事例**。

【特許請求の範囲】（請求項1）

補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて、外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、シュープレス用ベルト。

＜引用発明1との相違点＞

硬化剤につき、本件発明1が「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する」ものであるのに対し、引用発明1は「3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニールメタン」である点。

【争点】

＜取消事由1＞：本件発明1及び引用発明1、2の認定の誤り。

＜取消事由2＞：本件発明1と引用発明1との相違点の看過。

＜取消事由3＞：本件発明1の容易想到性判断の誤り。

【裁判所の判断】

＜取消事由1＞

原告は、容易想到性の判断における発明の認定は、構成だけでなく、課題及び効果等も考慮すべきである旨主張する。しかし、発明の要旨認定は、特許請求の範囲に基づいてすべきである。引用発明の認定は、本願発明との対比に必要な限度においてすれば足りるから、引用発明1、2について原告が主張するように認定する必要はなく、審決の認定に誤りはない。

＜取消事由2＞

原告は、課題に係る相違点の看過を主張するが、その前提に誤りがあり、失当である。

＜取消事由3＞

引用発明1における第一樹脂層及び第二樹脂層

を構成する熱硬化性ウレタン樹脂は、硬化剤として、3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニールメタン、すなわち、MOC A（4, 4-メチレンビス（2-クロロアニリン））を用いて形成したものであること、そのMOC Aは、発ガン性が指摘されていたものであり、より安全性の高い材料が求められていたこと、甲第2号証には、MOC Aに代わる安全な新しい硬化剤として、3, 5-ジメチルチオ2, 6-トルエンジアミンと3, 5-ジメチルチオ-2, 4-トルエンジアミンを含むETHACURE 300が開発されたことが記載されていることが認められる。

一見すると、審決が判断するように、甲第2号証（引用発明2）に接した当業者が、安全性の点からMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることにより本件発明の構成を想到することは容易であるようにも見える。

しかし、引用発明2は、発ガン性等がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明1は、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。

すなわち、本件明細書（甲10）によると、実施例において、・・・硬化剤として、DMTDA（ジメチルチオトルエンジアミン（ETHACURE 300））を用いたサンプル1～3と、MOC Aを用いたサンプル4～6とを比較すると、耐久回数について、後者が10万回～90万回であるのに対して、前者は250万回～2250万回であったことが記載されており（【表1】）、その差は顕著である。

この点に関し、審決は、・・・前記効果は、単に、確認したに過ぎないものといわざるを得ないとの見解を示している。また、被告は、容易想到性の判断における「動機付け」について詳細な主張を展開している。・・・MOC Aに代えてより安全な

硬化剤を使用するとしても、・・・、安全性の点からMOC Aの代替となる硬化剤はETHACURE 300のほかにも数多く開発されていることからすれば、当業者がMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることを強く動機付けられるとまでいえるかどうかは疑問である。

・・・甲第13号証ないし同第16号証の上記記載によれば、当業者であれば、安全性の点からは、MOC Aの代替として、ETHACURE 300よりも他の代替品を選択する可能性が高いものと推測される。

さらに、甲第6号証（訳同号証の2）には、ETHACURE 300で硬化したポリウレタンが、MBOCA（メチレンビスオソクロアニリン）で硬化したポリウレタンよりも低い歪でクラックの成長が開始することが記載されており、このような記載は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生するのを防止することを目的とする当業者が、MOC Aに代えてETHACURE 300を使用することを躊躇させる要因となり得る。

以上によれば、甲第2号証に接した当業者が安全性の点からMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることを動機付けられることがあるとしても、ETHACURE 300をシュープレス用ベルトの硬化剤として使用した場合に、安全性以外の点（例えば耐久性）についてどのような効果を奏するかは不明である

安全性の点からみても他にも選択肢は多数あり、その中から特にETHACURE 300を選択する理由はなく、かえって、他の代替品を選択する可能性が高いといえるため、ETHACURE 300の使用を強く動機付けられるとまでいうことはできない。なお、顕著な効果については、被告は、原告の主張の誤りを指摘するのみで、具体的な反論をしていない。

当業者が、安全性の点からMOC Aに代えてETHACURE 300を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件発明1が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明1は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。

被告は、シュープレス用ベルトの技術分野において、身体健康上、悪い影響を与えるものよりも与えないものを採用することが、優先的に考慮されるべき事柄であったことは、本件特許出願時、当業者には自明ないし当然であり、熱硬化性ウレ

タン樹脂に用いられる硬化剤として、ETHACURE 300が、引用発明1において使用されているMOC Aの代替の硬化剤であったことは、甲第2号証に記載されているほか、本件特許出願時において周知であったから、当業者であれば、引用発明1において、MOC Aに代えてETHACURE 300を使用することは、容易に想到できると主張する。

しかし、前示のとおり、本件発明1は、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであるから、甲第2号証に上記のような記載があることを考慮してもなお、当業者が容易に想到するものであるとはいえない。

〔検討〕

審査基準では、進歩性の判断における相違点の想到容易性を判断するにあたって、動機付けがあったとして、進歩性を肯定するに足りる「顕著な効果」がある発明には想到困難性（進歩性）が認められることが記載されている。「顕著な効果」としては、「異質な効果」または「同質の格段に優れた効果」が記載されている。今までの特許庁の運用では相違点に基づく課題との関係で「異質な効果」を奏する場合に「顕著な効果」により進歩性が肯定され、「同質の格段に優れた効果」は審決が示すように効果の確認とされて、「顕著な効果」としては認められない場合が多かったと思われる。

本願発明の課題（耐久性）は、引用発明には開示されてはいなかったものの、引用発明に対する同質の課題（耐久性）に関して、「同質の格段に優れた効果」が「顕著な効果」（25倍以上）として認められたケースではないかと考えられる。

《実務上の指針》

一般的に、化学分野の明細書の作成にあたっては、従来技術に記載する特許文献との相違点を明確にして、その相違点による効果を実施例と比較例との対比において表す。しかし、審決が示すように、相違点への動機づけがある場合には「同質の効果」については効果を確認したに過ぎないと判断されることが多い。一方、特許文献が出願発明と同じ技術分野の場合には、出願発明と特許文献が同じ課題を有しており対比する効果は同質になるため、進歩性を「同質の格段に優れた効果」によって主張せざる得ない場合が多い。本件のように「同質の格段に優れた効果」が数十倍ある場合にはその数値を主張すればよいが、効果を判断する倍数は技術分野において相違するため、技術分野に応じて「同質の格段に優れた効果」を示す倍数が如何にその技術分野において重要であることかを示しておくことも重要になってくると思われる。以上