

名称:「加硫ゴム組成物、空気入りタイヤおよびこれらの製造方法」事件

無効審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 25 年(行ケ)10275 号 判決日:平成 26 年 9 月 11 日

判決:一部請求認容

特許法第 29 条第 2 項

キーワード:進歩性

[概要]

原告が被告の特許について請求した無効審判の請求不成立審決について、当該審決には、請求項の一部に係る発明に関して、引用発明との相違点に係る構成の容易想到性の判断に誤りがあるとして、審決を一部取り消した事案。

[本件特許請求項 1]

天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分と、化学変性マイクロフィブリルセルロースと、を含有する加硫ゴム組成物。

[甲 3 発明 A の内容]

スチレン-ブタジエンコポリマー (SBR Buna VSL 5525-1/Bayer) 73.5 重量%, クロロジメチルイソプロピルシラン変性セルロースマイクロフィブリル 18.4 重量%を含むエラストマー組成物を加硫して得られる加硫エラストマー

[一致点]

「ゴム成分と、化学変性マイクロフィブリルセルロースと、を含有する加硫ゴム組成物。」である点。

[相違点]

ゴム成分について、本件発明 1 は「天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分」であるのに対し、甲 3 発明 A は「スチレン-ブタジエンコポリマー (SBR Buna VSL 5525-1/Bayer)」である点。

[審決の内容]

(ア) (中略) また、スチレンブタジエンゴムとともに、天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム及びポリブタジエンゴムは、ゴム成分としてはいずれも周知である。

(イ) しかし、だからといって、これら公知ないし周知の技術を甲 3 発明 A に適用することは、当業者であったとしても容易とはいえない。

すなわち、上述のとおり、甲 3 発明 A は、甲 3 の実施例 8 の記載に基づいて認定した加硫エラストマーであって、エラストマー組成物を構成するゴム成分として特定のゴムであるスチレン-ブタジエンコポリマー (中略) を選択し、これをエラストマー組成物中 73.5 重量%含むとしたものである。

そして、技術思想というよりは、むしろ単なる一実施形態にすぎないような甲 3 発明 A において、そこで用いられている特定のゴム成分 (中略) に特に着目し、これを他のゴム成分に代えようとする動機は見あたらない。

よって、甲 1～2 に接した当業者が、甲 3 発明 A の「スチレン-ブタジエンコポリマー (中略)」について、これを天然ゴムやポリブタジエンゴムなどとすることは、想到容易であると

はいえない。

(ウ) 請求人は、甲 5 (実験成績証明書) を提出し、甲 3 発明 A について、SBR に代えて天然ゴムを用いたとしても、予測できない効果を奏しない、すなわち、本件発明 1 の作用効果は甲 3 の記載から予測しうる範囲のものである旨主張する。

そこで検討するに、(中略) 進歩性有無の判断は、主たる引用発明に、従たる引用発明などを組み合わせ、相違点に係る構成を補完ないし代替させることによって特許発明に到達することが容易か否かを基準として行われるものである。顕著な作用効果の有無は進歩性有無の判断の要素となり得るが、特許発明と主たる引用発明との間に効果の点で格別の差異が認められないからといって、ただちに主たる引用発明からの特許発明の進歩性が否定されるというものではない。

[裁判所の判断]

イ 甲 3 発明 A の認定の基礎とされた実施例 8 は、実施例 3 で得られたクロロジメチルイソプロピルシランによる変性マイクロフィブリルの強化充填剤としての効果を確認するために、疎水性媒体の一種であるスチレン-ブタジエンコポリマーと混合し、加硫して得られた加硫エラストマー (組成 B) について、弾性率等の機械的特性を、変性マイクロフィブリルを含まない加硫エラストマー (組成 A) と比較検討したものである。

そして、比較検討の結果は実施例 8 の表 I I (【0174】) に記載されたとおりであり、組成 B は組成 A と比較して、弾性率、伸び率、引張り強さ及び硬度の点で改善していることが示され、「この実施例は、変性表面を持つマイクロフィブリルが、エラストマー中で均質に分散されたことを明確に示す。この理由により、それらは、基準に比較して、機械的特性の面で著しい改善をもたらす。」(【0178】) とされている。

ウ 以上によれば、実施例 8 は、甲 3 文献の開示する技術思想を、疎水性媒体にスチレン-ブタジエンコポリマーを用いて具体化したものであると認められる。そして、セルロースマイクロフィブリル表面を疎水性化して疎水性媒体との親和性を高めることにより、セルロースマイクロフィブリルの疎水性媒体中での分散性を改善するという、上記技術思想の作用機序に照らすと、かかる作用機序は疎水性媒体一般に対して妥当するものであると理解することができる。

したがって、甲 3 文献に接した当業者であれば、変性セルロースマイクロフィブリルを強化充填剤として用いるべき疎水性媒体として、実施例 8 で用いられたスチレン-ブタジエンコポリマーに限らず、甲 3 文献に列挙された様々な製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒体を用いることができることを、ごく自然に認識するはずである。

そして、天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム及びポリブタジエンゴムは、スチレン-ブタジエンコポリマーと並んで周知のゴム成分、つまり疎水性媒体であって、各種成形品の材料として慣用されるものである。(中略)

よって、甲 3 発明 A におけるスチレン-ブタジエンコポリマーに代えて、天然ゴム、変性天然ゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用いることは、当業者が容易に想到し得ることであると認められる。

(4) 被告の主張について

イ 被告は、甲 1 文献ないし甲 3 文献には、化学変性マイクロフィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物における転がり抵抗特性、操縦安定性及び耐久性の性能バランスの改善という本件発明 1 の課題は開示されておらず、かかる課題の解決のために天然ゴム等のゴム成分を用いることの示唆等もない以上、当業者が本件発明 1 の構成を容易に想到し得たとはいえない旨主張する。

しかしながら、前記 (ウ) のとおり、甲 3 文献の記載によれば、変性マイクロフィブリルセルロースを用いることによる分散性の改善という課題の解決は、各種製品の材料として慣用

される様々なポリマー等の疎水性媒体一般に妥当するものと理解することができるから、甲3発明Aのスチレン-ブタジエンコポリマーを天然ゴム等の周知のゴム成分に置換することの動機付けが存在するといえることができる。なお、本件発明1の容易想到性を判断するに当たっては、甲3発明Aから本件発明1の構成に至ることを合理的に説明することができれば足り、本件発明1の課題を認識するなど、実際に本件発明1に至ったのと同様の思考過程を経る必要はないといえるべきである。

[コメント]

審決では動機付けの有無に重きを置いて判断がなされたが、当該判断において発明の技術思想は捨象されている。判決では発明の技術思想を踏まえた上で判断がなされており、妥当と思われる。

以上
