

[事件の表示、出典]

知財高裁 平成21年3月12日判決

平成20年(行ケ)第10205号 審決取消請求事件

[事案の概要]

原告が「強化導電性ポリマー」(後に「ポリマー組成物及びその製造方法」と補正)の発明について国際特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をし、平成19年6月5日付けでも手続補正(本件補正)をしたが、同庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消を求めた事案。

拒絶審決が取り消された。

[キーワード]

進歩性、阻害要因、動機付け

[クレーム]

判決文 3ページ19行~4ページ1行

本件補正後の請求項1に係る発明は、以下の通り。

【請求項1】ポリマー組成物の製造方法であって、

(a)炭素フィブリル0.25~50重量%をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なくとも一部分は凝集体の形態であり；

(b)この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させ；次いで

(c)この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、35μmよりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる；

工程からなる製造方法。

[争点]

進歩性を有するか

[審決の判断]

判決文 4 ページ 2 行 ~ 5 ページ 2 行

[裁判所の判断]

取消事由 1 (相違点についての判断の誤り) について

本願発明の認定

本願発明は、炭素フィブリルの凝集体が面積ベースで測定して $35\ \mu\text{m}$ よりも小さい径を有する場合に、十分な導電性及び許容されるノッチ付き衝撃強さ (充填剤を含有しない場合の 75% より大きいノッチ付き衝撃強さ) を得ることができるとして、炭素フィブリルの凝集体をポリマー材料と配合させた上でこの配合物に剪断力を適用して凝集体の実質的全体が $35\ \mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで凝集体を分解させるという製造方法を発明したものである。

引用文献の認定

引用文献 2 記載の発明は、本願発明と同様に、静電気の帯電や電磁波の透過を防ぐため、電子部品等を構成する樹脂組成物に導電性を持たせることを目的としたものであり、導電性フィラー (導電性充填剤) として炭素フィブリルを採用するものである。「最長径が $0.25\ \text{mm}$ 以下」という要件と「径が $0.10 \sim 0.25\ \text{mm}$ の凝集体を 50 重量%以上含有する」という要件の双方を満たさなければならないものとされている。

引用発明が採用した上記二つの要件は、凝集体の径が $0.25\ \text{mm}$ を超える大きなものを排除するのみならず、径が $0.1\ \text{mm}$ に満たない小さな凝集体が一定以上の割合 (50 重量%以上) を占めることをも、十分な導電性及び機械的強度を確保するという観点から排除しているものということができる。したがって、引用文献 2 (甲 2) には、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを $0.10\ \text{mm}$ ($100\ \mu\text{m}$) よりも小さいものとするこの動機付けは存在しない。

そして、引用発明において上記のような要件が定められていることが本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとしても、引用文献2（甲2）に接した当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が本願発明の構成に至るためには、引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体についての径の大きさを0.10mm（100μm）よりも小さくすることの動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体についての径の大きさを0.10mm（100μm）よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。

引用文献1（甲1）及び引用文献3（甲3）において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm（100μm）より小さくしても十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在するかについて検討する。

引用文献1（甲1）、引用文献3（甲3）にも、引用発明における炭素フィブリルの凝集体の径を100μmよりも小さくすることの教示ないし示唆が存在するとはいえない。

以上

弁理士 伊藤 奈月