

「ポリウレタン組成物からなる研磨パッド」事件

[判決のポイント]

改正された審査基準に対応する新規事項の判断の具体例がいくつか示された。実施例に商品名とその成分が記載されている場合、その成分からなる材料全般が記載されているとはいえない。記載されているのと同然であるかどうかの判断には、明細書中にその番号を引用した公報の記載を参照できる。証拠として提出された特許公報の記載は、その発明が本件発明と技術分野を同じくし、発明の目的や課題の解決手段を共通にするものではない場合には、技術常識であることを裏付けるものとはいえない。実施例と比較例に開示されている表の数値から計算した変化率の下限の値は、指標として変化率を用いることが明細書に記載されているかまたは技術常識でなければ、明細書に記載されているのと同然とはいえない。

[事件の表示, 出典]

H17.11.29 知財高裁 平成 17(行ケ)10146 特許権 行政訴訟事件(審決取消請求事件)

[参照条文]

第126条第3項

[キーワード]

訂正審判、新規事項

1. 事実関係

[手続の経緯]

出願:	平成14年4月8日(国内優先・優先日平成13年4月9日)
登録:	平成14年10月11日(特許第3359629号)
特許異議申立:	平成15年6月24日
訂正請求:	平成15年12月3日
異議決定:	平成16年4月12日(訂正認容・特許取消) 取消訴訟中
訂正審判請求:	平成16年8月6日
請求棄却審決:	平成17年1月5日 本件取消訴訟

[登録時クレーム]

[請求項1]

有機ポリイソシアネート、ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタンを主な構成素材としてなる研磨パッドであって、前記硬化剤の主成分が4,4 - メチレンビス(o - クロロアニリン)であり、且つ、前記ポリオールが、数平均分子量が500 ~ 1600であり、且つ、分子量分布(重量平均分子量 / 数平均分子量)が1.9未満であるポリテトラメチレングリコールを含んでなることを特徴とする研磨パッド。

[異議決定時クレーム]

【請求項1】

有機ポリイソシアネート、ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタンを主な構成素材としてなる研磨パッドであって、前記有機ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネート及び4,4 - ジシクロヘキシルメタンジイソシアネートからなり、前記硬化剤の主成分が4,4 - メチレンビス(o - クロロアニリン)であり、且つ、前記ポリオールが、ポリテトラメチレングリコール及び低分子ポリオールからなり、該ポリテトラメチレングリコールの数平均分子量が500 ~ 1600であり、且つ、分子量分布(重量平均分子量 / 数平均分子量)が1.9未満であることを特徴とする研磨パッド。

【訂正審判請求クレーム】

【請求項1】

有機ポリイソシアネート、ポリオール及び硬化剤からなるポリウレタンを主な構成素材としてなる研磨パッドであって、前記有機ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネート及び4,4 - ジシクロヘキシルメタンジイソシアネートからなり、前記硬化剤の主成分が4,4 - メチレンビス(o - クロロアニリン)であり、且つ、前記ポリオールが、ポリテトラメチレングリコール及び低分子ポリオールからなり、該ポリテトラメチレングリコールの数平均分子量が500 ~ 1600であり、且つ、分子量分布(重量平均分子量 / 数平均分子量)が1.9未満であり、前記ポリウレタンは、塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり、さらに弾性率の変化率(60 における弾性率 / 20 における弾性率)が0.47以上であって弾性率の温度依存性が小さいことを特徴とする研磨パッド。

【審決の理由の要点】

限定 及び は本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではない。

「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり、」とする限定。

「さらに弾性率の変化率(60 における弾性率 / 20 における弾性率)が0.47以上であって弾性率の温度依存性が小さい」とする限定。

2. 原告の主張

本件明細書の段落[0023]には、「本発明の研磨パッドの形態としては、特許第3013105に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメントが含浸されたポリウレタンマトリックスからなるものであっても構わない」と記載されており、段落[0025]には、「このプレポリマーに、エクスパンセル551DE(塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体;B社製)1480重量部を混合し、減圧脱泡した。」と記載されている。

これらの記載によれば、限定1が本件明細書に記載した事項の範囲内であったものであることは明らかである。

本件特許の出願時における当業者の技術常識及び一般常識からすれば、弾性率の変化を示す指標として弾性率の変化率(注:弾性率の差ではなく比)を用いることが本件明細書に記載されているのと同然である。

「弾性率の変化率(60 における弾性率 / 20 における弾性率)が0.47以上であることは本件明細書に明示的に記載されていない。しかし、実施例として、本件発明の構成要件を充足する実施例1及び2と、これを充足しない比較例1とが記載され、それぞれにつき20 , 40 及び60 における弾性率を測定した結果が以下のとおりであったこと(単位:MPa)が、表1として記載されている。

	20	40	60
実施例1	404	299	190
実施例2	390	308	205
比較例1	410	271	160

弾性率の変化率(60 における弾性率 / 20 における弾性率)が、実施例1及び2においては

それぞれ0.47, 0.53であるのに対し, 比較例1及び実験成績証明書(甲10)記載の参考例4においてはそれぞれ0.39, 0.46であることによれば, 弾性率の変化率「0.47」が数値範囲の下限として本件明細書中に記載されていることは明らかである。

3. 裁判所の判断

訂正審判の請求による特許請求の範囲等の訂正は, 特許出願の願書に最初に添付した明細書, 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければならない(特許法126条3項)。したがって, 本件において限定1に係る訂正が許されるとするためには, 「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が, 本件明細書(甲2)に明示的に記載されているか, 又は出願時の技術水準に照らし当業者においてその記載があるのと同然であると理解することができる場合でなければならない。

< 明示的 >

段落[0025]の上記記載は, 実施例1の研磨パッドを製造するに当たり, 原材料の一つとして「エクспанセル551DE」を用いたことを示すとともに, 商品名で記載された原材料の成分等を説明するために, 括弧書きで, 「エクспанセル551DE」とは「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体; B社製」であることを記載したものととどまるのであって, この記載をもって, 「エクспанセル551DE」以外のもの(塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合割合や粒径等が「エクспанセル551DE」とは異なるもの)を含めた「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」全般を用いることが本件明細書に記載されているとは認められない。

したがって, 本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が明示的に記載されているということとはできない。

< 同然 >

段落[0023]に, 「本発明の研磨パッドの形態としては, 特許第3013105に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメントが含まれたポリウレタンマトリックスからなるものであっても構わない」との記載がある。しかし, この記載だけでは, 「加圧ガスを内包した高分子微小エレメント」と「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」との関係が不明であるから, 「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が記載されているのと同然であるということとはできない。

「特許第3013105に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメント」が「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」に当たることが技術常識であるとすれば, 本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」が記載されているのと同然であるという余地がある。

特許第3013105号の特許公報には, その発明の実施例である研磨パッドを製造するに当たり, 原材料の一つとして, 「エクспанセル551DE」が用いられたことが記載されているにとどまるものであって, これをもって「エクспанセル551DE」以外のものを含めた「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」が一般的に記載されているということとはできない。

そうすると, 甲13公報の記載に照らしても, 本件明細書の段落[0023]の「特許第3013105に見られるような加圧ガスを内包した高分子微小エレメント」との記載が「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」を意味すると認識されるとは認められないから, 本件明細書に「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体」が記載されているのと同然であるということとはできないと解するのが相当である。

限定2にいう「弾性率の変化率(60における弾性率/20における弾性率)が0.47以上であることが本件明細書に明示的に記載されていないことは, 原告の自認するところである。したがって, 限定2に係る訂正が許されるとするためには, 出願時の技術水準に照らし, 当業者において本件明細書にその記載があるのと同然であると理解することができる」と認められなければならない。

< 同然 >

弾性率の変化を示す指標としては、ある温度での弾性率と他の温度での弾性率との比(変化率)を用いること、その差を用いることなどが考えられるところ、本件において比を採用すべきことについては、本件明細書には何らの記載も示唆もない。本件発明のようなポリウレタンを主な構成素材とする研磨パッドの分野において、弾性率の変化率を用いることが技術常識であると認定することはできない。

「0.47以上」という数値につき、本件明細書の表1記載された弾性率に基づいて変化率を計算すれば原告主張のような数値を求めることができるとしても、本件明細書に変化率の記載があるのと同然であるとはいえないのであるから、本件明細書に接した当業者がそのような計算をすること自体、期待し難いと考えられる。

そうすると、原告の上記主張を採用することはできず、限定2に係る「0.47以上である」ことが本件明細書に記載されているのと同然であるとは認められないと解するのが相当である。

4. 実務上の指針

平成15年10月に補正の新規事項の判断に関する審査基準が次のように改訂された
『「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。』

今回の判決は、この新しい基準にしたがった具体的な判断を示すものであり、今後の補正や訂正の際に参考となろう。

弁理士 田中 玲子