

～裁判例の紹介～

「研磨用クッション材」事件

東京セントラル特許事務所
パートナー弁理士 岸本達人
(作成日 2019年12月13日)

判決のポイント

本件明細書には、本件発明3における「積層シート」として、市販品の発泡シート（商品名ニッパレイEXT）を用いた実施例2が記載されている。特許庁は、ニッパレイEXTそれ自体並びにそのカタログ、及び、これと関連する市販品の発泡シート（商品名ニッパレイEXG）のカタログに基づいて、本件公知発明を認定した。証拠資料には「積層構造」、「引張強さ」、「伸び」、「ショアA硬度」が記載されていなかったが、特許庁はこれらが本件出願時に公然知られ得る事項であると主張した。

しかし裁判所は、特許庁による本件公知発明の認定に誤りがある旨を判示した（取消事由2）。本事件は、公然知られた発明又は公然実施された発明から引用発明を特定する際の指針を与えている。

事件の表示 平成30年（行ケ）第10023号 特許取消決定取消請求事件
参照条文 特許法29条1項、同条2項
Key Word 引用発明の認定、後知恵、公然知られた発明、公然実施された発明

<<目次>>

1. 事件の概要
2. 手続の履歴
3. 裁判所における取消事由2についての審理の経緯
 - (1) 取消事由2の争点
 - (2) 本件発明3
 - (3) 被告が認定した「本件公知発明」
 - (4) 被告が本件公知発明を認定した理由
 - (4-1) 基礎資料
 - (4-2) 積層構造の点
 - (4-3) 物性の点
 - (4-4) 公然知られ得る状態にある事項
 - (4-5) 製造会社からの回答書
 - (5) 取消事由2についての裁判所の判断
 - (5-1) ニッパレイEXTの積層構造について
 - (5-2) ニッパレイEXTの物性値について
 - (5-3) 取消事由2の総合判断
4. 判事事項の解説
5. 考察
 - (1) 所感
 - (2) 審査基準上の運用
 - (3) 意見
 - (3-1) 本件公知発明の積層構造について
 - (3-2) 本件公知発明の「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」について
 - (4) 引用発明の特定についての試案

1. 事件の概要

(1) 原告（特許権者）は、発明の名称を「研磨用クッション材」とする発明について特許出願（以下「本件出願」という。請求項の数6）をした。

本件出願は、2回目の拒絶理由通知を経て、特許権の設定登録を受けた（特許第5905698号。請求項の数4。以下、「本件特許」という。）。

(2) 原告は、異議申立の取消理由通知を受けたため、請求項1及び2を削除し、請求項3及び4を訂正する旨の訂正請求をした（以下、「本件訂正」という。）。

(3) 被告（特許庁）は、異議申立について次のとおり決定した。

①請求項1及び2を削除する訂正を認め、請求項1及び2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

②請求項3及び4に係る訂正は認めない。

③本件発明3及び4（設定登録時の請求項3、4に係る発明）は、進歩性及び特許法第29条の2に定める新規性がないから、本件発明3及び4に係る特許を取り消す。

(4) 本件明細書には、本件発明3の実施例として、積層シートとして市販品のポリウレタン系発泡樹脂シート（商品名「ニッパレイEXT」）を用い、その一方の面にアクリル系粘着剤層を積層し、他方の面にゴム系粘着剤層を積層してなる研磨用クッション材が記載されていた。

被告は、異議申立の取消理由通知において、上記市販品「ニッパレイEXT」に具現化されている発明を、本件発明と対比すべき「本件公知発明」として認定した。

そして被告は、本件発明3は、当該本件公知発明に基づいて容易に発明することができたものであるから進歩性がないと判断した。

(5) 原告は、「本件発明3及び4に係る特許の取消」決定を取り消すことを求めて本件訴訟を提起した。

原告が主張する取消事由は、次の3つである。

①取消事由1（訂正要件の判断の誤り）

②取消事由2（本件発明3及び4の進歩性の判断の誤り）

③取消事由3（本件発明3と本件先願発明との同一性の判断の誤り）

(6) 裁判所は、原告主張の取消事由1は理由がないが、取消事由2及び3はいずれも理由があると判断した。

また裁判所は、上記の取消事由2について、本件発明と対比すべき本件公知発明の認定に誤りがあるために、進歩性についての判断、及び、先願発明との同一性についての判断にも誤りがあると判断した。

その結果、裁判所は、本件異議の決定のうち、請求項3及び4に係る部分を取り消

した。つまり、請求項3及び4に係る特許は維持された。

2. 手続の履歴

(1) 出願

特願2011-223146号（平成23年10月7日）

特開2013-82029号（平成25年5月9日）

発明の名称「研磨用クッション材」

(2) 1回目の拒絶理由通知（平成27年（2015年）3月27日）

拒絶理由：明確性、新規性、進歩性

特許請求の範囲を補正（平成27年（2015年）5月29日）

(3) 刊行物提出書（平成27年（2015年）6月30日）

(4) 2回目の拒絶理由通知（平成27年（2015年）9月7日）

拒絶理由：サポート要件、新規性、進歩性

特許請求の範囲を補正（平成27年（2015年）11月16日）

(5) 設定登録（平成28年3月25日）

特許5905698号・・・**本件特許**

(6) 特許異議の申立て（平成28年10月17日）

異議2016-700992号

(7) 1回目の取消理由通知（平成29年1月18日）

(8) 2回目の取消理由通知（平成29年6月23日）

訂正請求（同年8月28日）

(9) 異議決定（平成29年12月26日）・・・本件決定****

(10) 本件訴訟の提起（平成30年2月10日）

平成30年（行ケ）第10023号 特許取消決定取消請求事件

(11) 判決（平成31年3月14日）

3. 裁判所における取消事由2についての審理の経緯

(1) 取消事由2の争点

被告（特許庁）が、本件発明3及び4の進歩性を判断するためにした「本件発明と対比すべき本件公知発明」の認定に誤りがあるか否かが争われた。

(2) 本件発明3

（平成27年（2015年）11月16日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項3）

＜本件発明3＞

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方向の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、

前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が450～600kg/m³であり、引張強さが1.0～2.0MPaであり、伸びが140～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.50MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

（3）被告が認定した「本件公知発明」

※「公知発明」とは、特許法29条1項1号の「公然知られた発明」のこと

※ 被告は、本件発明3を本件公知発明と対比し、進歩性がないと認定した。

＜本件公知発明＞

発泡ポリウレタンシートとPETフィルムとが積層一体化されてなる積層シートであって、

前記積層シートは、厚みが0.8mm又は1.0mmであり、密度が550kg/m³であり、引張強さが1.5MPaであり、伸びが150%であり、ショアA硬度が32であり、及び25%圧縮応力が0.4MPaであるCMP用研磨パッドのバッククッション材として用いられる積層シート。

（4）被告が本件公知発明を認定した理由

（4-1）基礎資料

本件出願前に、ガラスおよびCMP用研磨パッドのバッククッション材用途として推奨されるシート状ウレタンの商品「ニッパレイEXT」が販売されていた。

被告は、本願明細書の実施例2において、「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート」としてニッパレイEXTが用いられていることに着目し、商品「ニッパレイEXT」それ自体と、甲5のカタログ記載のニッパレイEXTの物性値、甲4及び甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの物性値、及び、ニッパレイEXTの製造会社に対する問合せの回答結果に基づいて、本件公知発明を認定した。

（4-2）積層構造の点

積層構造については、本件明細書の「実施例2」で用いられたニッパレイEXTが

「非発泡のポリエチレンテレフタレート（PET）シート（厚さ50 μ m）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることを、甲5のカタログを参照し、製造会社に問い合わせ確認して認定した。

（4-3）物性の点

物性については、ニッパレイEXTの「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」は甲5のカタログに記載がないが、ニッパレイEXTは、ニッパレイEXGの片面に50 μ m厚のPETフィルムを沿わせて構成しただけのものと認められるので、甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」と同じであるとみて差し支えないと考え、ニッパレイEXGの各数値（「1.5」、「150」及び「32」）に基づいて認定した。

（4-4）公然知られ得る状態にある事項

仮に上記のような考慮をしなかったとしても、ニッパレイEXTの物性値のうち、甲5のカタログに記載のない「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」については、当業者が、製造会社に問い合わせたり、カタログ添付のサンプルを自らJIS規格等に従って測定すること、さらには、製造会社が顧客に製品の納品の際に提供する「製品検査成績表」を取得することなどにより、極めて容易に確認することができるから、公然知られ得る状態にある事項であるといえる。

（4-5）製造会社からの回答書

本件回答書には、ニッパレイEXTのPETシートをはがして「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」の3項目を測定した場合、ニッパレイEXGの当該物性値と同様の値になると考えられる旨の記載があることからすると、本件決定において、ニッパレイEXTの物性値のうち、甲5のカタログに記載のない引張強さ、「伸び」及び「ショアA硬度」をニッパレイEXGの当該物性値に基づいて推認したことに誤りは無い。

（5）取消事由2についての裁判所の判断

（5-1）ニッパレイEXTの積層構造について

裁判所は、ニッパレイEXTが「非発泡のポリエチレンテレフタレート（PET）シート（厚さ50 μ m）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが、本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めることはできないと判断した。

<要点>

- ①甲5のカタログには、ニッパレイEXTや貼付されたサンプルの具体的な構造に

についての記載がない。

- ②被告（特許庁）がニッパレイエ XT の構造を確認するために製造会社に対して行った問合せ方法が、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。
- ③当業者が、貼付されたサンプルを視認し、又は自ら測定することにより、ニッパレイエ XT の上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はない。

（５－２）ニッパレイエ XT の物性値について

裁判所は、ニッパレイエ XT の物性値の「引張強さ」、「伸び」及び「ショア A 硬度」が、甲 5 のカタログ記載のニッパレイエ X G の値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であったことを認めることはできないと判断した。

<要点>

- ①当業者が、本件出願前にニッパレイエ XT が、PET フィルム上にニッパレイエ X G が積層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠はない。被告が本件訴訟提起後に製造会社に対し問合せをして得られた本件回答書（乙 2 の 1）には、ニッパレイエ XT は、「PET の上に X G を一体発泡させたものが X T です。」との記載がある。しかし、その問合せ方法が、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法であることについての立証はない。
- ②ニッパレイエ X G のようなポリウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し、PET フィルムは結晶性樹脂であるため強靱性を有し、各種ベースフィルムとして用いられること、異なる物性の材料を積層した積層体は、その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化するものであることは、本件出願当時の技術常識であったものと認められる（甲 2 6）。かかる技術常識を踏まえると、甲 5 のカタログに接した当業者においては、ニッパレイエ XT の「引張強さ」、「伸び」及び「ショア A 硬度」については、ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパレイエ X G の各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。
- ③さらに、甲 5 のカタログに貼付されたサンプルを J I S 規格等に従って測定した場合に、ニッパレイエ XT とニッパレイエ X G の「引張強さ」、「伸び」及び「ショア A 硬度」が同じ値となることを認めるに足りる証拠はない。

（５－３）取消事由 2 の総合判断

本件決定は、公知発明の認定を誤り、その結果、本件発明 3 と本件公知発明との一致点の認定を誤り、相違点を看過したことが認められる。

したがって、本件発明 3 は、本件公知発明及び甲 7（本件決定・引用文献 1）に記

載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたとした本件決定の進歩性の判断は誤りである。

よって、原告主張の取消事由2は、理由がある。

4. 判事事項の解説

(1) 特許庁(正確には異議決定の合議体)は、本件発明3(設定登録時の請求項3、本件明細書における「第2の研磨用クッション材」)の実験例である「実施例2」において、本件発明3の発明特定事項の一つである「発泡シートと合成樹脂シートとが積層一体化されてなる積層シート」として、市販品の発泡シートである商品名「ニッパレイEXT」を用いたことが記載されていることに着目した。

そして、ニッパレイEXTそれ自体並びにそのカタログ、及び、これと関連する市販品の発泡シートである商品名「ニッパレイEXG」を説明するカタログを証拠(引用発明を特定するための基礎資料)として採用し、本件の出願時において発泡シートの市販品「ニッパレイEXT」に具現化されている発泡シートを抽象化し、発明特定事項の組み合わせとして再構築することにより、本件発明3と対比すべき引用発明(本事件では、「本件公知発明」と称する。)を認定しようと試みた。

(2) 被告は、本件公知発明を次のとおり認定した。

<本件公知発明>

発泡ポリウレタンシートとPETフィルムとが積層一体化されてなる積層シートであって、

前記積層シートは、厚みが0.8mm又は1.0mmであり、密度が550kg/m³であり、引張強さが1.5MPaであり、伸びが150%であり、ショアA硬度が32であり、及び25%圧縮応力が0.4MPaであるCMP用研磨パッドのバッククッション材として用いられる積層シート。

(3) ニッパレイEXTのカタログには、「ニッパレイEXTの積層構造」が記載されておらず、また、ニッパレイEXTの物性値のうち「厚み」、「密度」、「25%圧縮応力」については記載されていたが、「引張強さ」、「伸び」、「ショアA硬度」については記載されていなかった。したがって、ニッパレイEXTの「積層構造」、「厚み」、「密度」、「25%圧縮応力」は、カタログから知り得ない事項である。

このような情報不足を補うために、被告は、特許庁という行政庁の立場でニッパレイの製造会社に問い合わせた結果入手できた回答書(一般の第三者では入手できないとはいえない情報)を証拠として採用し、この回答書とカタログに記載された情報を組

み合わせることによって、①ニッパレイEXTの「積層構造」が「発泡ポリウレタンシートとPETフィルムとが積層一体化されてなる積層構造」であること、及び、②ニッパレイEXTの「引張強さ」、「伸び」、「ショアA硬度」は、別製品であるニッパレイEXGと同じであると考えて差し支えないから、「引張強さが1.5MPaであり、伸びが150%であり、ショアA硬度が32である」ことは、本件出願時に公然知られ得る事項であると主張した。

また被告は、当業者が、カタログに貼付されていたニッパレイEXTのサンプルを測定することによって、ニッパレイEXTの「引張強さ」、「伸び」、「ショアA硬度」を極めて容易に確認することができるから、ニッパレイEXTが、ニッパレイEXGと同じ「引張強さ」、「伸び」、「ショアA硬度」を有することは、本件出願時に公然知られ得る事項であると主張した。

(4) これに対し裁判所は、「特許庁という行政庁の立場でニッパレイの製造会社に問い合わせた結果入手できた回答書は、一般の第三者が知り得た情報であるとは直ちにいえぬ」旨を判事した。

また判決文を読む限り、被告は、「当業者が、貼付されたサンプルを視認し、又は自ら測定することにより、ニッパレイEXTの積層構造を知り得た。」というような主張をしていないようである。それゆえ裁判所は、「当業者が、貼付されたサンプルを視認し、又は自ら測定することにより、ニッパレイEXTの積層構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はない。」旨を判事した。

さらに、「ニッパレイEXT」はPETフィルム上に「ニッパレイEXG」が積層一体化されてなる積層シートであり、ニッパレイEXTの上記物性値がニッパレイEXGと同じであるとの主張は、そもそも合理性を欠いていた。それゆえ裁判所は、「ニッパレイEXTの物性値の「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」が、ニッパレイEXGの値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であったことを認めることはできない」旨を判事した。