

平成17年(行ケ)第10395号審決取消請求事件

平成18年12月20日判決言渡,平成18年9月25日口頭弁論終結

判決

原告アイン・エンジニアリング株式会社

訴訟代理人弁理士小倉正明,戸村哲郎

被告特許庁長官中嶋誠

主文

特許庁が不服2004-12000号事件について平成17年1月25日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

主文と同旨の判決。

第2 事案の概要

本件は,原告が,名称を「木質合成粉及びその製造方法,並びに前記木質合成粉を用いた木質合成板及びその押出成形方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受け,これを不服として審判請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がなされたため,同審決の取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願(甲第2号証)

発明の名称:「木質合成粉及びその製造方法並びに装置,前記木質合成粉を用いた木質合成板及び木質合成板の押出成形方法及び装置」(平成16年4月12日付け手続補正後の名称は「木質合成粉及びその製造方法,並びに前記木質合成粉を用いた木質合成板及びその押出成形方法」)

出願番号:特願平6-194416

出願日:平成6年8月18日

優先権主張:平成6年2月10日(日本)

(2) 本件手続

拒絶理由通知日：平成15年7月10日（甲第3号証。以下「第1回拒絶理由通知」という。）

手続補正日：平成15年9月22日（甲第5号証）

拒絶理由通知日：平成16年1月29日（甲第6号証。以下「第2回拒絶理由通知」という。）

手続補正日：平成16年4月12日（甲第8号証）

拒絶査定日：平成16年4月28日（甲第9号証）

審判請求日：平成16年6月10日（不服2004-12000号）（甲第10号証）

審決日：平成17年1月25日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成17年2月15日

略

3 審決の理由の要点

審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、本願発明は、(1) 特公平4-48606号公報（甲第13号証，以下「刊行物1」という。）に記載された発明（以下「刊行物1の発明」という。）及び特開昭58-102745号公報（甲第14号証，以下「刊行物2」という。）に記載された技術事項並びに特開昭61-2505号公報（甲第16号証，以下「周知例1」という。），特開昭60-30304号公報（甲第15号証，以下「周知例2」という。）及び特開昭60-223843号公報（甲第17号証，以下「周知例3」という。）にそれぞれ記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、(2) また、特開昭60-30304号公報（周知例2と同一。以下「刊行物3」ともいう。）に記載された発明（以下「刊行物3の発明」という。）並びに特公平4-7283号公報（甲第18号証，以下「周知例4」という。），特開昭61-273903号公報（甲第19号証，以下「周知例5」という。）及び上記刊行物1，2にそれぞれ記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもあるから、

特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである（以下、上

記(1)の認定判断を「審決判断1」といい、上記(2)の認定判断を「審決判断2」という。)。

略

第3 原告の主張（審決取消事由）の要点

審決判断1は、本願発明と刊行物1の発明との一致点の認定を誤り、さらに、相違点a～dについての判断を誤った上、手続上の瑕疵を伴うものであり、また、審決判断2は、本願発明と刊行物3の発明との一致点の認定を誤り、さらに、相違点イ～ハについての判断及び作用効果についての判断を誤った上、手続上の瑕疵を伴うものであるから、審決は取り消されるべきである。

1 取消事由1（審決判断1の一致点の認定の誤り）

略

2 取消事由2（審決判断1の相違点aについての判断の誤り）

略

3 取消事由3（審決判断1の相違点bについての判断の誤り）

略

4 取消事由4（審決判断1の相違点cについての判断の誤り）

略

5 取消事由5（審決判断1の相違点dについての判断の誤り）

略

6 取消事由6（審決判断1に係る手続上の瑕疵）

略

7 取消事由7（審決判断2の一致点の認定の誤り）

略

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、審決には、審決判断1について手続上の瑕疵があり、審決判断2について一致点の認定に誤りがあり、審決の結論に明らかに影響するものであるので、審決は取消しを免れないものと判断する。その理由は次のとおりである。

1 取消事由6（審決判断1に係る手続上の瑕疵）について

ア原告は、審決が、本件発明が「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」る点を、刊行物1の発明との相違点として認めた上、周知例1～3によって「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」ることは周知慣用技術であるとして、当業者が容易に想到し得ると判断したことに対し、刊行物1、2の発明に周知例1～3を追加した新たな拒絶理由通知を行うべきであったのであり、そのような拒絶理由通知をしないでした判断には、特許法159条2項で準用する同法50条に違背した違法があると主張する。

イ 審査・審判の手続の経緯と審決の措置判断

上記第2の1の(2)の事実関係に、甲第2ないし第9号証を併せると、審査・審判の手続の経緯と審決の措置判断は、次のとおりであることが認められる。

原告は、平成6年8月18日、本願発明（請求項2記載の発明）を含む発明（請求項の数は28）を出願した。その発明の要旨は、次のとおりである。（甲第2号証）。

「含有水分量を15 wt %以内とし平均粒径20メッシュ以下のセルロース系破砕物20～75 wt %に対して熱可塑性樹脂成形材25～80 wt %をともに攪拌衝撃翼により混合して、摩擦熱によりゲル化混練し、次いで冷却し、粉碎して粒径10 mm以下に整粒する工程を少なくとも含むことを特徴とする木質合成粉の製造方法。」

平成15年7月10日付けの第1回拒絶理由通知書（甲第3号証）は、理由1ないし3で構成され、理由1は特許法36条5、6項の定める要件が具備されていないこと、理由2は同法37条の定める要件が具備されていないこと、そして、理由3は、本願発明（請求項2記載の発明）が、刊行物3の発明（「基本構成」としている。）及び刊行物1の発明（「攪拌衝撃機により混合を行う点」とする部分）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである、というものである。

原告は、同年9月22日付けの手続補正書（甲第5号証）で、本願発明（請求項2記載の発明）の特許請求の範囲を次のとおり補正した。下線部が追加の箇所である。

「含有水分量を15 wt %以内とし平均粒径20メッシュ以下のセルロース系破砕物20～75 wt %に対して熱可塑性樹脂成形材25～80 wt %をともに攪拌衝撃翼により混合して、摩擦熱によりゲル化混練し、次いで冷却し、粉碎して粒径10 mm以下に整粒する工程を少な

くとも含み，含有水分量が約0.1～0.3 wt %に乾燥された前記セルロース系破砕物を含む押出成形用の木質合成粉の製造方法。」

これに加えて，原告は，同日付けの意見書（甲第4号証）で，本願発明は刊行物3の発明及び刊行物1の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるとした拒絶理由に対し，反論を展開し，同手続補正書及び意見書によって，拒絶理由はすべて解消したと主張した。

平成16年1月29日付けの第2回拒絶理由通知書（甲第6号証）は，理由1ないし3によって構成され，理由2は特許法37条に定める要件を満たしていないというものであり，理由3は本願発明（請求項2記載の発明）は，次のとおり，刊行物1及び刊行物2の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたというものである。

「刊行物1には，木粉と熱可塑性樹脂を回転羽根により混練するとともに摩擦熱によって木粉を乾燥させ，それをクーリングミキサーに移して冷却することによって粒径10 mm程度の押出成形用木質合成粉を得る点が開示されている。一方，刊行物2には，含有水分量10%前後で粒径1 mm以下の木粉と，全量に対する重量比40～60%の熱可塑性樹脂を混練した後押出成形を行う点が開示されており，刊行物1の発明において刊行物2に記載のような素材を使用することは，当業者が容易になし得ることと認められる。また，木粉の乾燥の程度については，当業者が適宜設定し得る事項であると認められる。」

原告は，同拒絶理由書に対し，同年4月12日付けの手続補正書（甲第8号証）を提出し，本願発明（請求項2記載の発明）を次のとおり補正した。下線部分が追加された箇所である。

「含有水分量を15 wt %以内とし平均粒径20メッシュ以下のセルロース系破砕物20～75 wt %に対して熱可塑性樹脂成形材25～80 wt %をともに攪拌衝撃翼により混合して，摩擦熱によりゲル化混練して前記セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ，次いで冷却し，破砕して粒径10 mm以下に整粒する工程を少なくとも含む押出成形用の木質合成粉の製造方法。」

そのうえで，原告は，同日付けの意見（甲第7号証）において，本願発明（請求項1を基本にして意見を構成しているが，その従属項や本願発明（請求項2記載の発明）も同様であると

している。)の特許請求の範囲に「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させた」ことを追加したことに係る構成において、刊行物1の発明と相違点があり、その相違点については容易想到であるとはいえないと主張した。

これに対し、被告は、同年同月28日付けで、次の理由を示して拒絶査定を行った(甲第9号証)。

「この出願については、平成16年1月29日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶すべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

[備考]

出願人は意見書で、本願の請求項1に係る発明は「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材が付着され」ている点で引用文献1(判決注:刊行物1をいう。以下、同じ。)に記載された発明と相違する旨主張している。

しかしながら、本願明細書及び図面の記載をみても、「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材が付着され」ている点についての具体的な裏付けが欠いており、その構成が確認できない。

本願発明における、セルロース破砕物の熱可塑性樹脂成形材とが混合され、ゲル化混練されるという製法をみると、両者がランダムに入り混じった状態となるものと解され、必ずしもセルロース系破砕物の両面が熱可塑性樹脂成形材によって被覆された状態とは限らないものと認められる(これは引用文献1に記載された発明においても同様である)。しかも本願発明においては、最終的に粉砕されて粒径10mm以下に整粒されているのであるから、セルロース系破砕物のサイズを考慮しても、少なくとも「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材が付着され」ている状態がすべての「木質合成粉」粒子について維持されているとは認められない。

したがって、上記の点に関して本願の請求項1に係る発明と引用文献1に記載された発明に記載された発明との間に明確な差異は認められず、出願人の主張は採用できない。

また、その他の請求項についても同様である。」

そして、審決は、上記の拒絶査定に示された認定判断と異なって、本願発明が「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」た点に関し、具体的裏付けが得られると判断した（審決書6頁16～22行）ものの、この点に関する刊行物1の発明との相違点（相違点c）につき、上記第2の3（「対比・判断」の「c.の相違点」の検討）のとおり、周知例1～3を示し、「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」ることは周知慣用技術であって、当業者が容易に想到し得ると判断したものである。

ウ これに対し、原告は、拒絶査定からは、「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」ることが周知慣用技術であるとする拒絶理由を予測することは不可能であるから、刊行物1、2の発明に周知例1～3を追加した新たな拒絶理由通知がなされるべきであったと主張する。

確かに、刊行物1の発明も、セルロース系破砕物と熱可塑性樹脂成形材とが付着するものであり、上記相違点は、熱可塑性樹脂成形材が、セルロース系破砕物の個々の単体の「表面全体」に付着するか、「表面全体」は覆わないかという差異をどのように評価するか、という問題である。

そこで、本願明細書の発明の詳細な説明をみると、「本発明の木質合成粉を用いて本発明の押出成形を行った場合は、木質合成分は個々の木粉の全表面に樹脂が付着したものであるので、押出機70内では個々の木粉間に樹脂が満偏なく浸透した良い混練状態の押し生地79が形成されるため、
、より一層均一で高密度の木質合成板が形成される」（【0132】）との記載があり、熱可塑性樹脂成形材が表面全体を付着することによって均一で高密度の木質合成板の形成が可能であるというのであるから、単に程度の問題であるということとはできない（もっとも、本願明細書の発明の詳細な説明や本件実験報告書をもても、すべての単体の全表面への付着がどのように可能であるについては、必ずしも明解な記載があるわけではないが、審決は、これを肯定して相違点cと認定しているのであるから、当裁判所としては、審決の認定を前提とすべきことになる。）。また、原告は、審判手続において、意見書によって、相違点cについては容易想到性がないとする主張を展開し、重要な論点であるとの認識を示していたことは、

上記認定のとおりである。

エ しかるに、審決は、相違点c について、上記周知慣用技術を適用して本願発明の構成とすることの容易想到性を肯定する判断をしたものであるが、拒絶理由通知においては、上記周知慣用技術の内容自体はおろか、その根拠となる特許公報にも、言及すらしていないのであるから、特許法159条2項で準用する同法50条に違背する違法があり、かつ、その違法は明らかに結論に影響がある場合に当たるものというべきである。したがって、その余の取消事由について判断するまでもなく、審決判断1は取消しを免れない。

確かに、審決は、その判断に当たり、拒絶査定（その引用する第2回拒絶理由通知）で示されなかった新たな公知文献を引用したわけではなく、また、用いたのは周知慣用技術であるというのではあるが、本件のような事案においては、出願に係る発明と引用された発明との構成上の相違点について、特定の技術を用いる場合には、その技術が周知技術であっても、いかなる周知技術であるかについては、特段の事情がない限り、拒絶理由として通知されていなければならないものと解すべきである。なお、当該周知技術が拒絶理由で通知されていれば、その裏付けとなる刊行物等の証拠については、これを追加的に変更をしたり、別なものに交換的に変更したりするのは許容されるが、本件は、周知技術自体が拒絶理由通知に開示されていないのであるから、そのような許容される場合に該当するものではない。

なお、周知例2（刊行物3）については、第1回拒絶理由通知書に引用文献1の発明として引用されているが、周知例2には、セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させるという周知技術が開示されていると認定することができない（この点は、審決判断2で検討する。）から、周知例2が第1回拒絶理由通知書に引用されていることを理由に、審決の上記判断上の措置を正当化することはできない。

2 取消事由7（審決判断2の一致点の認定の誤り）について

ア 原告は、審決が、審決判断2に係る本願発明と刊行物3（審決判断1では周知例2）の発明との一致点について、「刊行物3の発明は『木粉等の表面に樹脂が融着して木質と樹脂とが十分に馴染んでいる』・・・ものであるから、同刊行物3の発明は、本願発明を特定する『セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ』の事項に対応する構成を備えている」として、これを理由に「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に

熱可塑性樹脂成形材を付着させ」る点で本願発明と刊行物3の発明とが一致すると認定したことについて、刊行物3の発明における「木粉等の表面に樹脂が融着して木質と樹脂とが十分に馴染んでいる」ことと、本願発明の「ゲル化混練して・・・セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させ」ることとが同一でないのであるから、審決がした上記一致点の認定は、誤りであると主張し、被告は、これを争うとともに、実質的な相違はないとも主張する。

イ そこで、検討するに、刊行物3には、特許請求の範囲として、「熱可塑性合成樹脂と、木材の粉状、粒状、若しくは繊維状のものとを加熱混練機を用いて短時間混練し、木質表面に樹脂を融着せしめたのちこれを冷却し適度に破砕してから熱板又は型枠上に均一に供給し、熱プレスを用いて加圧、加熱して板状に成形する合成木質板の製造方法」との記載があり、課題及びその解決手段として、「熱可塑性合成樹脂と木材の粉状、粒状、若しくは繊維状のものとを混合し板状に成形・・・押出成形法を用いる場合には樹脂混合率を50%程度以上にしないと成形困難であり、・・・プレス成形法を用いるときは樹脂は粉末でないと使用できずこの場合には樹脂粉末と木粉等との混合物を熱板又は型枠上に均一に仕込むのは非常に困難な作業である。即ち樹脂粉末と木粉等とは一旦均等に混合されていても双方の形状、粒度、比重が全く異なるため平板上へ配置されるとき振動や空気抵抗によって分離し、均質な合成木質板が得られない。この様な問題点を解決するためになされたのが本発明である。本発明方法は、樹脂と木粉等とをあらかじめ加熱、混練したので木粉等の表面に樹脂が融着して木質と樹脂とが十分に馴染んでいる。従って、これを破砕しても木粉等と樹脂とは再び分離することは無い。」（1頁左欄12行～右欄13行）との記載がある。

これらの記載によれば、刊行物3の発明は、熱可塑性合成樹脂と木粉等とをプレス成形法によって成形する合成木質板の製造方法において、樹脂粉末と木粉等との混合物を熱板又は型枠上に仕込む際、樹脂粉末と木粉等との形状、粒度、比重が全く異なるため、振動や空気抵抗によって分離し、均一に仕込むことが非常に困難であるという従来技術の問題を解決すべき課題とし、樹脂と木粉等とを加熱、混練し、木粉等の表面に樹脂を融着させた後、これを破砕したものを熱板又は型枠上に仕込むという技術手段によって解決するものであると認められる。したがって、刊行物3には、熱可塑性樹脂と木粉（セルロース系破砕物）とを加熱混練して、木

粉等の表面に樹脂を融着させた組成物，すなわち，セルロース系破砕物の個々の単体表面に熱可塑性樹脂成形材を付着させた状態のものが記載されている。なお，上記「本発明方・・・木粉等の表面に樹脂が融着して木質と樹脂とが十分に馴染んでいる。従って，これを破砕しても木粉等と樹脂とは再び分離することは無い。」との記載に照らせば，刊行物3は，破砕しても分離しない程度に強固に，木粉等の表面に樹脂が付着した状態であることを「木粉等と樹脂とが馴染む」と表現していることが窺われるが，いずれにしても，付着に関する質的なもの，すなわち，付着の強弱や分離の難易を問題にしたものと理解するのが自然である。これに対し，本件発明のいう「セルロース系破砕物の個々の単体表面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させる」ことは，付着の広がり，範囲を問題にしたものである。したがって，確かに，両者の上位概念で一致することがあるとしても，他に証拠資料がないまま，両者の付着状態が同一である，あるいは，実質的に相違がないものと認定することは相当ではない。

そうであるとすれば，審決がセルロース系破砕物の表面全体に熱可塑性樹脂原料を付着させて複合粉を製造することが刊行物3に開示されているものと認定したことは誤りであるといわざるを得ない。そして，審決判断2のこの誤りは，明らかにその結論に影響するものである。

したがって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決判断2は取消しを免れない。

ウ なお，審決判断2のこの誤りは，主たる引用発明の認定の誤りであるので，当裁判所がその余の取消事由に対し判断を示すのは，相当ではない。

3 結論

以上によれば，審決は取消しを免れないものである。よって，主文のとおり，判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

塚原朋一

裁判官

石原直樹

裁判官

高野輝久