

選択発明と設計事項等の論理付け

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 松本 司

知財高判平成23年2月28日（平21行ケ10430）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

第1. 事案の概要と判示

1. 審判手続の概要

- ① 審判番号 無効2009-800049号（審決日：平成21年9月14日）
- ② 発 明 特許第2669051号（発明の名称：ソリッドゴルフボール）
- ③ 請求項（訂正認容審決後）と効果の記載

請求項1は「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」とされ、

明細書には「本発明のソリッドゴルフボールは、上述した構成としたことにより、飛び性能の更なる向上を達成することができる。」との発明の効果が記載されている

2. 審決の概要

(1) 請求人の主張

- 無効理由1 甲1発明¹に基づく進歩性欠如（実験成績証明書 [甲20] 提出）
無効理由2 甲4発明²と甲10文献及び甲11文献に基づく進歩性欠如
無効理由3 甲4発明と甲16文献に基づく進歩性欠如

(2) 無効理由1に対する審決の判断

① 本件発明と甲1発明との相違点

ゴム組成物に関し、本件発明では「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」（以下「本

1 米国特許第4650193号明細書
2 特開昭59-228868号公報

件発明物質」という。)を含有するのに対し、甲1発明では「チオールやメルカプタンなどのような硫黄含有物質」(以下「甲1物質」という。)を含有している点。

② 相違点に係る判断(概要)

甲1物質は本件発明物質を含み、「配合成分内の不飽和部分の架橋」を「抑制」等するラジカル捕獲剤として機能する。この機能を有する物質は硫黄含有物質に限定しても、数多くの物質が知られていたが、甲2、甲3及び甲21のいずれにも、具体的な「ラジカル捕獲剤」としての本件発明物質は例示されていない。

してみると、公知の甲1物質の中から、本件発明物質を選択することが、甲1発明、甲2、甲3及び甲21に記載された事項から当業者が容易に想到できたか否かを判断するには、本件発明において本件発明物質を含有させる技術的意義が、甲1、甲2、甲3及び甲21の何れかに記載若しくは示唆されていたものであるかを検討する必要がある。

甲1発明で甲1発明物質を含有させる技術的意義(目的及び作用効果)は「柔軟かつ比較的的非晶質で、比較的低いストレッチモジュールを有する外層」を形成することで「飛距離、耐久性」を有するゴルフボールを得ることである。一方、本件発明で本件発明物質を含有させる技術的意義は「コア性能(打撃初速度)が向上する」ことである。甲1、甲2、甲3及び甲21のいずれにも、「柔軟かつ比較的的非晶質で、比較的低いストレッチモジュールを有する外層」を形成することと、「コア性能(打撃初速度)が向上する」ことについての技術的関連性については記載も示唆もされていないから、両者の各物質を含有させる技術的意義は互いに異なる。

よって、技術的意義が異なるものである以上、甲1発明が開示する多数の甲1物質の中から、本件発明物質を選択することは、甲1、甲2、甲3及び甲21に記載された発明に基づいても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。本件発明は、本件発明物質を「ゴム組成物」に含有させることで「コア性能(打撃初速度)が向上する」という本件特許出願前には知られていなかった格別の効果を奏する。

甲20(実験成績証明書)には、本件発明と本件発明物質に替えて「4,4'-ジ-チオ-ビス-モルフィリン」を使用したゴルフボールとが、その打撃初速度において有意な差を生じるものではなかったことが示されているが、甲1発明物質として「4,4'-ジ-チオ-ビス-モルフィリン」を使用することは、甲1発明には何ら記載も示唆もされておらず、証拠に基づく議論ではない。

相違点に係る本件発明物質を含有する点は、甲1発明並びに甲2、甲3及び甲21に記載の技術及び当該技術分野における技術常識を参酌しても、当業者が容易に想到することができたものではなく、本件発明は「コア性能(打撃初速度)が向上する」という、甲1発明並びに甲2、甲3及び甲21に記載の技術及び当該技術分野における技術常識からは期待できない格別の効果を奏する。

(3) 無効理由2に対する審決の判断

① 本件発明と甲4発明との相違点

ゴム組成物に関し、本件発明では本件発明物質を含有するのに対し、甲4発明では、「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び/又はその誘導体」(以下「甲4物質」という。)を含有している点

② 相違点に係る判断(概要)

本件発明物質と甲4物質とは、甲4、甲3、甲12、甲9ないし甲11からすると、ゴム分子