



令和元年 5月13日 (月)
(2019年)

No. 14926 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

〈知的財産高等裁判所〉

特許取消決定取消請求事件

(研磨用クッション材－特許権利化の実務における
禁反言の法理、公知発明の認定) [上] (全2回)

－平成30年(行ケ)第10023号、平成31年3月14日判決言渡－

事案の概要

本件は、特許取消決定の取消訴訟である。原告は、名称を「研磨用クッション材」とする発明について、拒絶理由通知書に対する平成27年11月16日付け手続補正(本件補正)を経て、特許権の設定の登録(特許第5905698号;本件特許)を受けたが、本件特許に対して特許異議の申立て(異議2016-700992号)がなされた。

原告は、平成29年8月28日付けで、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(本件訂正)をしたが、特許庁は、本件訂正のうち、請求項1及び2に係る訂正は認め、請求項3及び

SAEGUSA & PARTNERS

特許業務法人 三枝国際特許事務所

大阪オフィス

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル
TEL: 06-6203-0941(代) FAX: 06-6222-1068 e-mail: mail@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長 中野 睦子*
社員・副所長 菱田 高弘*

化学・バイオ部

宮川 直之
淀谷 幸平*
東野 匡容*
河合 永文*
難波 千登
野村 泰明
内藤 勝志
松野 陽介
竹本 有貴

機械・電気部

鈴木 由充
木村 豊
植田 慎吾

商標・意匠部

松本 康伸* 小川 雅加美*
青木 寛史 上嶋 一美

知財情報室

関 仁士

代表社員・所長 林 雅仁*
社員・相談役 三枝 英二*

東京オフィス

〒100-0013 東京都千代田区麹町3-8-1 虎の門三井ビル9F
TEL: 03-5511-2855 FAX: 03-5511-2857 e-mail: tokyo@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長・東京オフィス所長 齋藤 健治
社員・副所長 岩井 智子

化学・バイオ部

藤田 雅史 池上 美穂
鴻 宗義

商標・意匠部

由上 英二 吉川 麻美
中村 剛*



*特定侵害訴訟代理可能

www.saegusa-pat.co.jp

4に係る訂正は認めないとした上で、「特許第5905698号の請求項3及び4に係る特許を取り消す。特許第5905698号の請求項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。」との決定(本件決定)をしたので、原告は本件決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

争点は、訂正要件の判断の誤り(取消事由1)の有無、本件公知発明を主引用例とする本件発明3及び4の進歩性の判断の誤り(取消事由2)の有無、及び本件発明3と本件先願発明との同一性の判断の誤り(取消事由3)の有無である。

本件補正前の請求項5、本件補正後の請求項3、及び本件訂正後の請求項3の記載は、それぞれ次のとおりである。

【請求項5】(本件補正前;旧請求項5)

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合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、

前記積層シートは、厚みが0.3~3.0mmであり、密度が400~600 kg/m³であり、引張強さが1.0~3.0 MPaであり、伸びが130~160%であり、ショアA硬度が25~40であり、及び25%圧縮応力が0.30~0.60 MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

【請求項3】(本件補正後;設定登録時;本件訂正前)

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450~600 kg/m³であり、引張強さが1.0~2.0 MPa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0.30~0.50 MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

【請求項3】(本件訂正後)

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合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450~600 kg/m³であり、引張強さが1.0~2.0 MPa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0.30~0.50 MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

判示事項

1 取消事由1(訂正要件の判断の誤り)について

1.1 訂正事項2に係る訂正要件について

1.1.1 原告の主張

原告は、本件決定が、本件発明3の請求項3における「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」を「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シート」と訂正し、その結果として請求項3を引用する請求項4も訂正する訂正(訂正事項2)は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、特許請求の範囲を変更するものであるから、訂正要件を満たしていない旨判断したのは誤りである旨主張する。

1.1.2 本件明細書の記載

本件明細書には、「積層一体化」及び「接合一体化」の語を定義した記載はないものの、「積層一体化」の語は、2層の間に層を介在させずに直接重ね合わせた上で一体化した構成のものに、「接合一体化」の語は、2層の間に別の中間層を介して2層の接合を行う構成のものにそれぞれ用いられていることを理解できる。

1.1.3 本件特許の出願経過