

判決年月日	平成25年2月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年（行ケ）第10165号		
○本件補正発明と引用例2の静摩擦係数の意義が相違することに鑑み、引用発明に、引用例2に記載された事項を組み合わせ、本件補正発明に係る相違点2の構成を容易に想到できるとした本件審決の判断に、誤りがあるとされた事例			

（関連条文）特許法29条2項

本件は、原告が、発明の名称を「ティッシュペーパー製品」とする発明に係る拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が、同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求める事案である。本件審決の理由は、要するに、①本件補正発明は、引用例1ないし5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、独立して特許を受けることができないから、本件補正を却下すべきであり、②本願発明も、同様の理由で、当業者が容易に発明することができたものであるから、同項の規定により、特許を受けることができないというものである。原告が主張する取消事由は、①本件補正を却下した判断の誤り（相違点1ないし3に係る判断の誤り）、②手続違背である。

本判決は、取消事由①（相違点2に係る判断の誤り）について以下のとおり判示するなどして、本件審決を取り消した。

本件補正発明と引用発明（引用例1に記載された発明）との相違点2は、本件補正発明は、収納箱の開口が、収納箱内面に貼付されたフィルムにより被覆され、前記フィルムは前記開口に長辺方向に平行なスリットを有し、フィルム横方向とティッシュペーパー表面のシート取出し方向との静摩擦係数が0.20～0.28であるのに対し、引用発明は、収納箱の開口が、収納箱内面に貼付されたフィルムにより被覆され、前記フィルムは前記開口に長辺方向に平行なスリットを有しているか否か不明であり、したがって、フィルム横方向とティッシュペーパー表面のシート取出し方向との静摩擦係数も不明な点である。本件審決は、引用発明において引用例2に記載された発明のように構成して、相違点2に係る本件補正発明の構成に想到することは容易であると判断した。

引用例2は、ティッシュペーパーの取出し性の改善を目的とする点では本件補正発明と共通するものの、ティッシュペーパー束が圧縮されていることを前提とするもので、ティッシュペーパー束が圧縮されていないことを前提とする本件補正発明と、前提において相違する。

そして、このような前提の相違に起因して、両者は、ティシュペーパーの取出しを妨げる静摩擦力の発生メカニズムが相違し、その大きさも異なるものである。そうすると、静摩擦力を規定する静摩擦係数についても、引用例 2 における板紙とティシュペーパーとの静摩擦係数の範囲を定めた意義は、本件補正発明におけるティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数の範囲を定めた意義とは全く異なるものである。

このような静摩擦係数の意義の相違に鑑みれば、引用発明に、引用例 2 に記載された「ティシュペーパーと板紙との静摩擦係数 0.4 ～ 0.5」を組み合わせ、本件補正発明における「ティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数 0.20 ～ 0.28」を導き出すことは、困難である。

よって、引用例 2 記載の「ティシュペーパーと板紙との静摩擦係数 0.4 ～ 0.5」という構成から、本件補正発明の「ティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数の範囲 0.2 ～ 0.28」を導き出した上で、引用発明と組み合わせ、本件補正発明に係る相違点 2 の構成を容易に想到できるとした本件審決の判断には、誤りがある。