

判決年月日	平成 2 6 年 7 月 1 7 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成25年（行ケ）第10245号		
○名称を「脱硫ゴムおよび方法」とする発明について、特許庁による引用発明の認定、引用発明と本願発明の相違点の認定及び相違点の判断には誤りがあるとして、拒絶査定不服審判の不成立審決が取り消された事例。			

（関連条文） 特許法29条2項

（関連する権利番号等） 不服2012-5740，米国特許第1959576号，「再生ゴムの合理的製造方法」（日本ゴム協会誌，1949年，vol.22，No.6，pp.123-128）

1 本件は，拒絶査定不服審判の不成立審決（不服2012-5740）に対する審決取消訴訟である。

2 判決は，次のとおり判示して，審決による引用文献（「再生ゴムの合理的製造方法」（日本ゴム協会誌，1949年，vol.22，No.6，pp.123-128））に記載の発明（甲2発明）の認定及び本願発明と甲2発明との相違点の認定には誤りがあるとした。

「ア 上記のとおり，本願では，「脱硫」を使用済みの加硫ゴムを再利用できる形態まで処理するという意味で用いているものと認められる。したがって，「脱硫方法」である本願発明と対比するために引用文献から認定される甲2発明は，引用文献でいうところの「脱硫」ではなく「再生」の方法であるべきで，本願発明と対比する際に認定されるべき甲2発明は，「屑ゴムの再生方法であって，硫黄架橋している硫黄を含む加硫ゴムである屑ゴスをCracking（粗砕）及びGrinding（細砕）する工程，脱硫罐内に松根油と共に入れて加熱する工程，Refining（精細）して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程，を含む屑ゴムの再生方法。」というべきものである。

審決は，引用文献から，屑ゴスを砕き，化学処理する工程までの「脱硫」方法を認定したに留まり，再利用可能な可塑性及び粘着性を有するゴムを得るための「再生」方法全体を認定しなかった点で誤りである。

イ 本願発明の「テルピン溶液」は甲2発明の「松根油」に相当し，本願発明の「脱硫」は甲2発明の「再生」に相当するので，両者は，①甲2発明においては，「Refining（精細）して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を含むのに対して，本願発明ではそのような工程を含むことが特定されていない点，②用いるテルピン溶液が，本願発明では54～100%の架橋を破壊して，加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量であるのに対して，甲2発明では量について特定がない点，及び，③本願発明では，「54～100%の」架橋を破壊しているのに対して，甲2発明では，架橋を破壊しているものの，架橋の破壊の程度について特定がない点，において相違する。

したがって，審決の相違点の認定には誤りがある。」

3 判決は、さらに、次のとおり判示して、審決が認定しなかった相違点は容易想到ではないとした。

「(2) 引用文献においては、・・・「Refining（精細）して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を重視すべきことが強調されている（甲2）。そうすると甲2発明に接した当業者は、再生（本願発明の「脱硫」）に際して「Refining（精細）して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を強化すべきことを想到するとしても、「Refining（精細）して再利用可能な程度の可塑性と粘着性を与える工程」を必須としない構成については、これを容易に想到し得ない。

(3) 本願発明の「54～100%の架橋を破壊して、加硫ゴム中の硫黄含量を減少するに十分な量のテルピン溶液」とは、本願発明の意味での「脱硫」、すなわち、使用済みの加硫ゴムを再利用できる形態まで「再生」すること、を基本的に完了するに足りる量のテルピン溶液を意味すると解される。

一方、甲2発明の「再生方法」では、松根油と共に加熱する工程のみならず、可塑性及び粘着性を強めるRefining工程も必須であって、松根油と共に加熱する工程のみで「再生」が行われるわけではないから、松根油の量は、加硫ゴムを再利用できる可塑性及び粘着性を有する形態まで「再生」するのに十分な量であるとは認められない。むしろ、引用文献には、前記のとおり油の量を多くし加熱時間を長くすると再生ゴムの腰が弱くなるので、そうせずにRefiningを十分に行うことで十分な可塑性と粘着性を有し、腰の強い再生ゴムが得られる旨が記載されているので、油の量を多くすることには阻害要因があるというべきである。」

4 以上を前提に、判決は、原告主張の取消事由3及び4には理由があるとして、審決を取り消した。