

判決年月日	平成26年10月9日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成25年（行ケ）第10323号		
○ 発明の名称を「電子製造プロセス内で使用するための塗布器液体」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決について、審決には、本願発明と引用発明との相違点の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例。			

（関連条文）特許法29条2項

（関連する権利番号等）不服2011-21024号（審判），特願2007-515322号（本願），特開2002-255528号公報（引用例1），特開2003-176117号公報（引用例2），特開2004-162203号公報（甲4文献）

- 1 本件は、原告が、発明の名称を「電子製造プロセス内で使用するための塗布器液体」とする特許出願（特願2007-515322号）についての拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消しを求める事案である。

審決は、本願発明と引用例1（特開2002-255528号公報）に記載の発明（引用発明）とは、「溶媒と複数のナノチューブとを含んだ塗布器液体であって、該塗布器液体は、ポリマーも界面活性剤も含んでおらず、複数の該ナノチューブは互いに分離されており、沈降あるいは凝集することなく、前記塗布器液体中に分散されて、長い時間分離状態を維持でき、ナノチューブの不純物が除去されている、塗布器液体。」である点で一致し、本願発明では「少なくとも1週間は分離状態を維持でき」るのに対して、引用発明では『精製されていない分散液IまたはK』の時間t0（1000分以上）よりも長い時間分離状態を維持できるものの、上記の特定がなされていない点（以下「相違点1」という。）その他2つの点で相違すると認定した上、相違点1は実質的な相違ではなく、その余の相違点に係る構成はいずれも当業者が容易に想到し得ると判断した。

原告は、審決には、相違点についての判断の誤り及び本願発明の顕著な効果を看過した誤りがあると主張した。

- 2 本判決は、要旨次のとおり判示し、審決には相違点1の判断に誤りがあり、この誤りは審決の結論に影響するとして、審決を取り消した。

- (1) 引用例1には、単層カーボンナノチューブを有機溶剤に混合し、超音波を照射して、分散液I（有機溶剤がジメチルスルホキシドであるもの）及びK（有機溶剤がγ-ブチロラクトンであるもの）を含む精製前の分散液を作製したこと、これらの分散液の分散性を評価するために、超音波照射終了後から液中に凝集体が浮遊し始めるまでの時間t0（分）を調べたところ、分散液I及びKについては、いずれも1000分以上であったことが記載されている。ここにt0が「1000分以上」であったとは、少なくとも1000分は液中に凝集体が浮遊し始めることがなかったことを意味する

ものであることは、当業者にとって明らかである。

しかるに、引用例 1 には、「精製された分散液 I または K」については t_0 の測定結果が示されておらず、これが具体的にどの程度であるのかについて何ら記載がない。

さらに、「精製された分散液 I または K」の t_0 が少なくとも 1000 分であると仮定したとしても、その t_0 が、その 10 倍を超える時間である少なくとも 1 週間であるかどうか、すなわち、分散液中のカーボンナノチューブが、「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」るかどうかについて、引用例 1 には何ら記載や示唆がない。

- (2) 引用例 2（特開 2003-176117 号公報）には、薄膜状粒子を分散させた分散液を静置し、薄膜状粒子を重力のみで沈降させて集合体を形成する場合には、きれいな積層とするために、薄膜状粒子を 10 日以上（望ましくは 30 日以上）かけてゆっくりと沈降させることが記載されているにすぎない。そして、薄膜状粒子を分散させた分散液を静置して、薄膜状粒子を所定の時間かけて沈降させるということと、複数の薄膜状粒子が互いに分離されており、沈降あるいは凝集することなく、分散液中に分散されて、所定の時間は分離状態を維持できるということとは、異なる概念であり、両者を同一視することはできない。

また、引用例 2 の薄膜状粒子は、擬一次元形状を有するカーボンナノチューブとはその形状が大きく異なるから、その分散性も大きく異なると理解することができ、このような引用例 2 を参照しても、引用発明における複数のカーボンナノチューブが、「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」と結論付けることはできない。

- (3) 甲 4 文献（特開 2004-162203 号公報）に記載の変性カーボンナノ繊維は、ポリマーを利用することにより良好な分散性を維持するものであり、ポリマーも界面活性剤も含まない引用発明とは異なるものである。よって、このような甲 4 文献を参照しても、引用発明における複数のカーボンナノチューブが、「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」ということはできない。
- (4) 以上に加え、引用発明における分散液中のカーボンナノチューブが、「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」と認めるに足りる証拠は他に見当たらないことに照らすと、引用発明における分散液中のカーボンナノチューブが、「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」るかどうかは、明らかではない。

そうすると、相違点 1 について、実質的には相違はないということとはできないから、これを実質的な相違点ではないとした審決の判断は、誤りである。