

判決年月日	平成24年11月13日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成24年(行ケ)10004号		
<p>○発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする発明の無効成立審決について、引用発明において、本件発明と引用発明との相違点を埋める構成を適用する動機付けはあるとしても、本件発明は当業者が予測することのできない顕著な効果を奏するものであるから進歩性が認められるとして、審決が取り消された事案。</p>			

(関連条文) 特許法29条2項

### 1 審決の判断

引用発明1では、熱硬化性ウレタン樹脂のための硬化剤としてMOC Aが使用されているところ、甲第2号証には、発ガン性が指摘されていたMOC Aに代わる新しい硬化剤としてETHACURE 300が開発されたことが記載されている。本件出願当時、身体健康上、悪い影響を与えるものよりは与えないものを採用することが優先的に考慮されるべき事柄であったことを考え合わせると、甲第2号証は、熱硬化性ポリウレタン樹脂の硬化剤としてMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることを強く動機づけるものである。また、引用発明1においてMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることは、格別な創作力を要するものではない。したがって、仮に、本件発明1に予測できない効果が認められるとしても、その効果は、単に確認したにすぎないものであり、相違点Aは、容易に想到し得るものである。

### 2 裁判所の判断

甲第2号証に接した当業者が安全性の点からMOC Aに代えてETHACURE 300を用いることにより本件発明1の構成を想到することは、一見すると容易であるようにも見える。

しかし、引用発明1は、従来技術において、CMD方向の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD方向と共にCMD方向の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するというものであり、また、甲第2号証に記載された発明は、発ガン性がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤としてETHACURE 300を含有する硬化剤を用いることによりベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、特に、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。すなわち、本件明細書には、硬化剤としてMOC Aを用いたものとETHACURE 300を用いたものについて耐久試験を行った結果、MOC Aを用い

たものの耐久回数が10万回～90万回であったのに対して、ETHACURE300を用いたものの耐久回数は250万回～2250万回であったことが記載されており、これによれば、ETHACURE300を含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。このような効果について、甲第1号証及び同第2号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はないから、ETHACURE300を含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。

したがって、本件発明1は、当業者が容易に想到し得るものとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。