

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成23年11月4日

作成者：弁理士 安藤 悟

弁理士 加藤 雅博

【事件名】 ゴルフボール事件  
【事件種別】 審決取消訴訟  
【事件番号】 平成22年（行ケ）第10357号  
【裁判所部名】 知財高裁第2部  
【判決日】 平成23年7月19日判決  
【キーワード】 進歩性の有無

## 【判決の要旨】

本願発明は引用発明，引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得ると結論付けた審決に対して、引用発明に記載された事項に引用例2に記載された事項を組合せると、引用発明の目的を実現することができないと判断し、仮に組合せた場合には、その組合せ後において引用発明の目的に沿って構成の最適化を行うはずであり、そうすると、本願発明と同様の構成とはならないと判断した。

## 【主文】

特許庁が不服2009-2586号事件について平成22年10月4日にした審決を取り消す。

## 【手続の経緯】

原告は、名称を「ゴルフボール」とする発明について特許出願をしたところ、拒絶査定を受けた。そこで、原告はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁から請求不成立の審決を受けた。本事案は、その審決の取り消しを求めたものである。

## 【本願発明の内容】

### （1）特許請求の範囲

「球状のコアと、このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており、このコアが、内球と、この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と、この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており、この第二中間層のショアD硬度H<sub>s</sub>が、第一中間層のショアD硬度H<sub>f</sub>及びカバーのショアD硬度H<sub>c</sub>よりも大きく、このカバーのショアD硬度H<sub>c</sub>が18以上38以下であり、このカバーのショアD硬度H<sub>c</sub>が内球の中心のショアD硬度H<sub>i</sub>よりも小さく、このカバーの、厚みT<sub>c</sub>（mm）とショアD硬度H<sub>c</sub>との積（T<sub>c</sub>・H<sub>c</sub>）が25以下であり、このカバーの厚みT<sub>c</sub>が0.3mm以上0.8mm以下であるゴルフボール。」

### （2）作用効果（判決文における原告の主張から抜粋）

本願発明の最大の特徴は、カバーのショアD硬度H<sub>c</sub>が内球の中心のショアD硬度H<sub>i</sub>よりも小さい点にある。換言すれば、本願発明に係るゴルフボールは、比較的大きな中心硬度H<sub>i</sub>と、比較的小さなカバー硬度H<sub>c</sub>とを有している。中心硬度H<sub>i</sub>が比較的大きいことにより、「優れた反発性能及び軽い打球感が達成されうる」との効果が奏され、カバー硬度H<sub>c</sub>が比較的小さいことにより、「優れたスピン性能（すなわちコントロール性能）が達成されうる」との効果が奏される。比較的大きな中心硬度H<sub>i</sub>と比較的小さなカバー硬度H<sub>c</sub>とを有するゴルフボールでは、ドライバーで打撃されたときの優れた反発性能及び軽い打球感、並びにショートアイアンで打撃されたときの優れたコントロール性能の全てが満たされ、「ゴルフボールにおいて、優れた反発性能、軽い打球感及び優れたコントロール性能の全てを満たすことができる。」

## 【審決の概要】

### （1）引用発明

引用例1（特開平9-313643号公報）には、実質的に次の発明（引用発明）が記載されていることが認められる。「ソリッドコアと中間層とカバーとの3層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールにおいて、コア表面硬度はコア中心硬度より高く、中間層硬度はコア表面硬度より高く、カバー硬度は中間層硬度より高く、中間層及びカバーは共にアイオノマー樹脂を10～100重量%含有する熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されてい

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



る、スリーピースソリッドゴルフボール。」

(2) 引用例2 (特開2006-87950号公報)

引用例2には、外層カバーより低い硬度(ショアD硬度38)の塗膜を形成し、この塗膜上にディンプル加工を行うことにより、この塗膜の特性がゴルフボールの表面摩擦係数に影響を及ぼし、ショートアイアンでの打撃時にスピニング量が増すという特性が得られること、及び、前記塗膜の厚さは、50~700 $\mu$ mでもよいことが記載されている。

(3) 周知技術 (特開2006-87925号公報、特開2003-199845号公報)

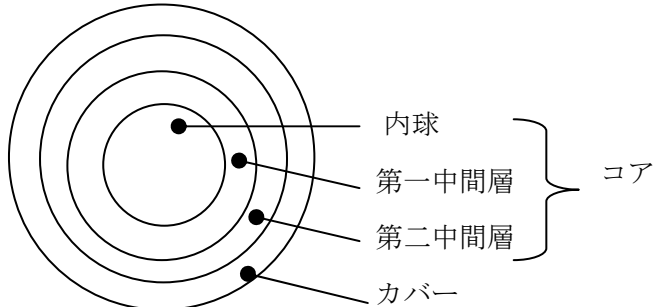
引用発明のソリッドコアの中心硬度の具体的な数値は、当業者が適宜決定すべき設計事項というべきものであるところ、コアの中心硬度がショアD硬度で38より大きいスリーピースソリッドゴルフボールは、本件の出願前に周知である。

(4) 審決の内容

上記(1)~(3)の事項より、ソリッドコアと、熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されている中間層と、中間層の硬度より高い、熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されているカバーとの3層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールである引用発明において、ソリッドコアの中心硬度をショアD硬度で38より大きいものとするとともに、ショートアイアンでの打撃時のスピニング量を増加させるために、前記カバーにはディンプル加工を行うことなく、熱可塑性水系ウレタン樹脂粉末を用いた厚さ300~650 $\mu$ mの該カバーより低い硬度の塗膜(ショアD硬度38)を形成し、該塗膜上にディンプル加工を行うようにすることは、当業者が、引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に想到し得たことである。よって、本願発明は、29条2項により特許を受けることができないとした。

【本願発明、引用発明及び引用例2の模式図】

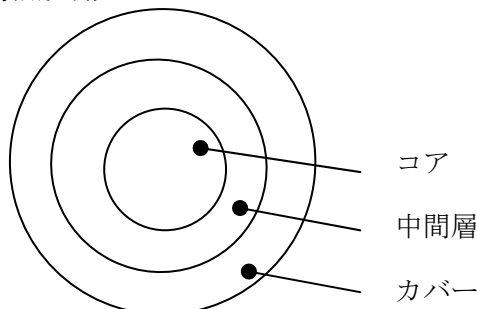
〔本願発明〕



硬度の大小関係

- ・内球中心(ショアD硬度38~) > カバー(ショアD硬度18~38)
- ・第二中間層 > 第一中間層, カバー

〔引用発明〕



硬度の大小関係

- ・カバー > 中間層 > コア

# REPORT

あいぎ特許事務所

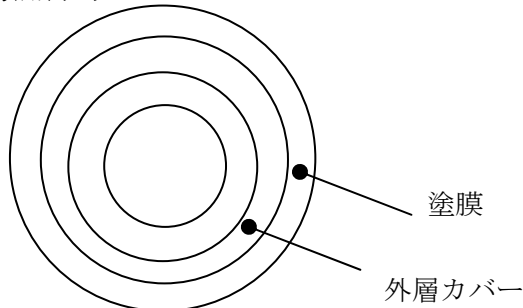
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



【引用例2】



硬度の大小関係

- ・外層カバー>塗膜 (ショア硬度D38)

## 【裁判所の判断】

引用発明は、良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的とし、コア表面硬度をコア中心硬度よりも高くしコアの硬度分布を適正化すると共に、中間層硬度をコア表面硬度より高く、カバー硬度を中間層硬度より高く構成して、ゴルフボールにおける最適の硬度分布を得ようとするものであるから、引用発明に引用例2に記載された事項を適用した場合、すなわち、引用発明のカバーに、該カバーより低い硬度の塗膜(ショアD硬度38)を形成した場合、塗膜形成前と塗膜形成後では、ボール全体の硬度分布は明らかに異なり(引用発明では、ボールのもっとも外側に位置するカバーの硬度が最も高く、次いで中間硬度、コア表面硬度、コア中心硬度の順に硬度が高く、これを最適の硬度分布としているのに対し、引用例2では、ボールのもっとも外側に位置する塗膜よりも、その内側の外装カバーの方が硬度が高いことになる。)、塗膜形成前において最適化されていたボール全体の硬度分布は、塗膜形成後においても最適化されているとはいえなくなり、その結果、引用発明の上記目的は実現できないことになる。

そして、塗膜形成後において引用発明の上記目的を実現しようとする、改めてボール全体の硬度分布の最適化(再最適化)をすることになり、それによって、コア、中間層及びカバーの硬度は変更されるから、再最適化後のゴルフボールの構成は、本願発明と同様の構成になるとはいえない。そうすると、本願発明は、当業者が引用発明、引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものとはいえない。

よって、以上より、原告主張の取消事由には理由がある。

## 【考察】

引用発明は、『良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的』として、「コア表面硬度はコア中心硬度より高く、中間層硬度はコア表面硬度より高く、カバー硬度は中間層硬度より高く、」という構成を採用している。その一方、本願発明は、「このカバーのショアD硬度Hcが内球の中心のショアD硬度Hiよりも小さく、」という上記引用発明の構成とは真逆の構成を有している。

審決では、上記のような引用発明の課題と構成との関係を無視して、引用発明に対して引用例2の構成を適用することで本願発明と同様の構成とすることは容易であるという、後知恵的な判断をしている。

これに対して、裁判所では、引用発明の課題と構成との関係を正確に認定し、短絡的に組合せ容易と判断するのではなく、引用発明に引用例2の構成を適用したとしても、当業者は、引用発明の目的に従って硬度分布の再最適化を行うこととなり、その再最適化後のゴルフボールの構成は、本願発明と同様の構成になるとはいえないと判断している。

後知恵的にならないように進歩性を判断する上では、従来技術における本願発明に最も近似する発明(「主たる引用発明」)から出発して、これに、主たる引用発明以外の引用発明(「従たる引用発明」)及び技術常識等を総合的に考慮して、当業者において、当該発明における、主たる引用発明と相違する構成(当該発明の特徴的部分)に到達することが容易であったか否かによって判断する必要がある。このような考え方は、例をあげるまでもなく、最近の多数の判例において示されている考え方である(特に、知的財産高等裁判所第3部)。

このような考え方に立てば、課題を解決するために採用した必須の構成が本願発明とは真逆の構成である引用発明に接した当業者が、その引用発明の必須の構成を敢えて採用することなく、当該必須の構成とは真逆の構成に容易に想到し得ると結論付けるためには、よほどの動機付けが存在する必要がある、それを立証することなく容易想到と判断するのは、後知恵以外の何ものでもないと考える。したがって、引用発明の目的を正確に認定し、本願発明の進歩性の存在を肯定した裁判所の判断は、妥当な判断であると考えられる。

なお、上記のような考え方に立てば、「引用発明はカバーの硬度が最も高いことを必須としているのであるから、このような引用発明に接した当業者が、カバーの硬度を低くするという引用例2の構成を、引用発明に適用しようと試みることをしらない」という結論もあり得るのではないかと。

# REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



## 【実務上の指針】

1. 審査において、本願発明の各構成要件が別々の文献に記載されているだけで、それら文献に記載されている目的や、本願発明に想到する上での動機付けを一切考慮することなく、組合せ容易と判断されてしまう事象は、残念ながら頻繁に発生する。特に、このような誤った判断は、技術的に簡易と判断されがちな分野において発生し易いと思われる。これに対しては、審査官と一緒に後知恵的な判断をするのではなく、最も近い引用発明から出発した場合に、当業者は本願発明に容易に想到し得るのか、容易に想到し得ると結論付ける上での動機付けの存在は証拠によって客観的に示されているのか、といった点を念頭において対応する必要がある。

2. 進歩性の判断においては、本願発明に最も近いものと認定する引用発明の内容が重要となり、当該引用発明において課題との関係で必須となる構成が本願発明と真逆の構成となっている場合、進歩性の存在を否定しづらいと考えられる。無効審判の請求人の立場となる場合には、このような点に十分に注意し、主となる引用発明を決定する必要がある。

3. 本願発明の出願時の構成は、

「球状のコアと、このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており、このコアが、内球と、この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と、この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており、この第二中間層の硬度 $H_s$ が、第一中間層の硬度 $H_f$ 及びカバーの硬度 $H_c$ よりも大きく、このカバーの硬度 $H_c$ が50以下であり、このカバーの、厚み $T_c$  (mm)とショアD硬度 $H_c$ との積 ( $T_c \cdot H_c$ ) が25以下であるゴルフボール。」であり、「このカバーのショアD硬度 $H_c$ が内球の中心のショアD硬度 $H_i$ よりも小さく、」という構成 (以下、「相対的な硬度の構成」と言う) は、審査の過程で追加された構成である。

一方、裁判所において進歩性の存在が認められた根拠は、上記相対的な硬度の構成であり、「このカバーの硬度 $H_c$ が50以下であり、このカバーの、厚み $T_c$  (mm)とショアD硬度 $H_c$ との積 ( $T_c \cdot H_c$ ) が25以下である」という構成 (以下、「数値範囲の構成」と言う) は進歩性の存在を認める上での根拠とはなっていない。

そうすると、事後的な判断になってしまうが、上記相対的な硬度の構成に当初から着目した出願を行ってれば、上記数値範囲の構成を有していない内容で権利化を図ることができた可能性がある (なお、上記引用発明に係る引用例1は、上記相対的な硬度の構成が補正により追加された後に、メイン文献として採用されている)。この点、出願に際して出願内容の検討を十分に行うことの重要性を痛感する。例えば、出願前調査を入念に行い、調査結果の文献の評価を正確に行うことで、上記相対的な硬度の構成のみをメインクレームとした出願を行うことができた可能性がある (完璧な出願前調査は難しいと思うが・・・)。

ここで、発明の効果を論理的に説明でき、実験結果の提示を必要としない分野においては、明細書の記載内容によっては、当初メインクレームに記載されていた構成を補正により削除することは可能である。その一方、本願発明のような場合、効果を客観的に示すために実験結果の提示が必要になると考えられ、その実験結果を無視して、当初メインクレームに記載されていた構成を削除することは難しいと考えられる。そうすると、実験結果の提示を必要とする分野においては、出願前の調査がより一層重要となると考えられる。

但し、諸事情により、上記のような出願前調査を入念に行えない状況は、当然、存在する。このような状況で、上記数値範囲の構成を前提とした出願依頼を受けた場合、出願業務を代理する側としては、上記相対的な硬度の構成及びその実験結果の内容で出願をすべきことを、依頼人側に主張しづらいと考えられる。出願コストを無視してよいのであれば、上記相対的な硬度の構成及びその実験結果の内容による出願と、上記数値範囲の構成及びその実験結果の内容による出願とを、別々に行うことを勧めることになると思うが・・・。

以上