

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31年4月10日

作成者：弁理士 日野 京子

【事件名】 研磨用クッション材事件
【事件種別】 特許取消決定取消請求事件
【事件番号】 平成30年（行ケ）第10023号
【裁判所部名】 知財高裁4部
【判決日】 平成31年3月14日判決
【キーワード】 訂正要件、進歩性、拡大先願

【事案の概要】

1. 手続の経緯

平成23年10月 7日 特許出願
平成27年 3月27日 拒絶理由通知（1回目）
同年 9月 7日 拒絶理由通知（2回目）
平成28年 3月25日 特許権設定登録（特許第5905698号）
平成28年10月17日 特許異議の申立て（異議2016-700992号事件）
同年 8月28日 訂正請求
同年12月26日 取消決定

2. 特許請求の範囲の記載（独立請求項のみ）

（1）本件補正前 ※請求項の数：6

【請求項1】

発泡シートの一方向の面に粘着剤層が積層一体化されてなる研磨用クッション材であって、前記発泡シートは、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が400～600kg/m³であり、引張強さが1.0～3.0MPaであり、伸びが130～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.60MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

【請求項3】

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方向の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、前記積層シートは、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が400～600kg/m³であり、引張強さが1.0～3.0MPaであり、伸びが130～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.60MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

【請求項5】

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方向の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、前記積層シートは、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が400～600kg/m³であり、引張強さが1.0～3.0MPaであり、伸びが130～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.60MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

（2）本件補正後（設定登録時） ※請求項の数：4

【請求項1】

発泡シートの一方向の面に粘着剤層が積層一体化されてなる研磨用クッション材であって、前記発泡シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する発泡シートを除く）は、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が450～600kg/m³であり、引張強さが1.0～2.0MPaであり、伸びが140～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.50MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

【請求項3】

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



発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、

前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が450～600kg/m³であり、引張強さが1.0～2.0MPaであり、伸びが140～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.50MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

(3) 本件訂正後 ※請求項の数：2

【請求項3】

発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.3～3.0mmであり、密度が450～600kg/m³であり、引張強さが1.0～2.0MPaであり、伸びが140～160%であり、ショアA硬度が25～40であり、及び25%圧縮応力が0.30～0.50MPaであることを特徴とする研磨用クッション材。

3. 本件決定の理由の要旨

(1) 要旨

① 本件訂正のうち、請求項1及び2を削除する訂正は認めるが、請求項3における「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート」を「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シート」と訂正し、その結果として請求項3を引用する請求項4も訂正する訂正（以下「訂正事項2」という。）は、特許請求の範囲の減縮（特許法120条の5第2項ただし書1号）を目的とするものではなく、特許請求の範囲を変更（同条9項で準用する同法126条6項）するものであるから、訂正を認めない、

② 本件発明3及び4は、本件出願前に日本国内において公然知られた日本発条（株）製の高性能薄物ポリウレタンシート・商品名「ニッパレイEXT」に係る発明（以下「本件公知発明」という。）及び特開2011-151373号公報（本件決定・引用文献1.甲7）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3及び4に係る特許は同法29条2項の規定に違反してされたものである、

③ 本件発明3は、本件出願前の他の特許出願であって本件出願後に本件出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書（以下、「先願明細書」という。甲3）に記載された発明（以下「本件先願発明」という。）と同一であるから、請求項3に係る特許は同法29条の2の規定に違反してされたものであるというものである。

(2) 本件発明3と本件公知発明の一致点及び相違点

ア 本件公知発明

発泡ポリウレタンシートとPETフィルムとが積層一体化されてなる積層シートであって、

前記積層シートは、厚みが0.8mm又は1.0mmであり、密度が550kg/m³であり、引張強さが1.5MPaであり、伸びが150%であり、ショアA硬度が32であり、及び25%圧縮応力が0.4MPaであるCMP用研磨パッドのバッククッション材として用いられる積層シート。

イ 本件発明3と本件公知発明の一致点及び相違点

（一致点） 「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートであって、前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.8mm又は1.0mmであり、密度が550kg/m³であり、引張強さが1.5MPaであり、伸びが150%であり、ショアA硬度が32であり、及び25%圧縮応力が0.4MPaである積層シート。」である点。

（相違点1） 本件発明3が「研磨用クッション材」であるのに対し、本件公知発明は「発泡シート」である点。

（相違点2） 本件発明3の積層シートが、「一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層」を有するものであるのに対し、本件公知発明の積層シートは積層一体化された粘着剤層を有していない点。

【当事者の主張】

1 取消事由1（訂正要件の判断の誤り）について

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



(1) 原告の主張

・「積層」が接着剤等で2層を接着する場合を除外するような解釈は成り立ち得ないというべきであり、本件訂正前の請求項3における「積層一体化」は、直接重ねられて2層構造で一体化されたもののみを意味するものとはいえない。

・請求項を削除する補正は、それが拒絶理由通知への対応としてされたものであっても、直ちに当該請求項に係る内容を権利範囲から除外したことを意味するものではない。請求項3に係る訂正内容は本件発明3の目的効果に含まれるから、訂正によって第三者に不測の損害を与えるものではない。また、特許異議手続は、特許庁との関係で権利付与の相当性が再吟味されるものであって、特許権の権利行使の場面ではないから、禁反言の法理が作用するものではない。

・請求項3に係る訂正は、発泡シートと合成樹脂非発泡シートを一体化する方法について限定していない本件発明3の積層シートの構造を、中間層を介して一体化したものに限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を変更するものではない。

(2) 被告の主張

・本件明細書において、「積層一体化」の語が用いられているのは、発泡シートと合成樹脂非発泡シートとを、2つの層の間に何の層も介在させずに直接積層させた上で一体化している構造について説明している箇所に限られている。一方、本件明細書において、「接合一体化」の語が用いられているのは、接合する対象の2層の間に別の中間層を挟んで当該中間層による2層の接合を行うことを説明する箇所に限られ、「接着一体化」の語は、粘着剤層又は接着剤層を介して、2つの層を接着して一体化する意味にのみ用いられている。

本件明細書では、接合構造や接合方法が異なるものについて、全て用語を統一して厳密に使い分けている。以上の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に照らせば、本件発明3（請求項3）の「積層一体化」には、中間層を介して2層を一体化する「接合一体化」は含まれないと解される。

・本件訂正によって、本件特許の権利範囲から除外されたはずの旧請求項5及び6に対応する研磨用クッション材が本件特許の権利範囲として復活してしまうことは、一般の第三者にとっては、特許査定時の特許請求の範囲では特許侵害にならなかった行為に対し突然権利侵害が発生するという予測し得なかった事態が生じることになり、不測の不利益をもたらすものといえる。また、禁反言の法理は、権利行使の場面で用いられるものに限られるものではなく、広く特許権利化の実務の際にも適用されるものである。したがって、訂正事項2に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものといえる。

2 取消事由2（本件公知発明を主引用例とする本件発明3及び4の進歩性の判断の誤り）について

(1) 原告の主張

・甲5のカタログに記載された製品が、どのような2層構造か、発泡による直接作製か熱融着かなどについての裏付けがない。仮にニッパレイEXTが、ニッパレイEXGに単に50 μ m厚のPETフィルムを沿わせて構成しただけのもので、しかも、「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」について、PETフィルムが貼り合わされているという構成の影響が一切なく、ニッパレイEXGと同じ物性値であるならば、むしろ甲5のカタログには、ニッパレイEXTの物性値としてニッパレイEXGと同じ物性値が記載されてしかるべきであるのに、それらの記載がない。

(2) 被告の主張

・本件決定は、以下のとおり、本件出願前に販売されていた日本発条製の商品「ニッパレイEXT」と、甲5のカタログ記載のニッパレイEXTの物性値、甲4及び甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの物性値及び日本発条に対するニッパレイEXTに関する問合せの回答結果に基づいて本件公知発明を認定した。

(ア) 本件明細書の「実施例2」で用いられたニッパレイEXT（【0106】）が「非発泡のポリエチレンテレフタレート（PET）シート（厚さ50 μ m）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることを、甲5のカタログを参照し、日本発条に問い合わせ確認して認定した。

(イ) ニッパレイEXTの物性値のうち、「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」については、甲5のカタログに記載がないが、ニッパレイEXTは、ニッパレイEXGの片面に50 μ m厚のPETフィルムを沿わせて構成しただけのもので認められるので、甲5のカタログ記載のニッパレイEXGの「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」と同じであるとみて差し支えないと考え、ニッパレイEXGの各数値（「1.5」、「150」及び「32」）に基づいて、本件明細書の「表1」記載のとおりであることを確認して認定した。

(ウ) 仮に前記(イ)のような考慮をしなかったとしても、ニッパレイEXTの物性値のうち、甲5のカタログ

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



に記載のない「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」については、当業者が、日本発条に問い合わせたり、カタログ添付のサンプルを自らJIS規格等に従って測定すること、さらには、日本発条が顧客に製品の納品の際に提供する「製品検査成績表」を同社から取得することなどにより、極めて容易に確認することができるから、公然知られ得る状態にある事項であるといえる。

【裁判所の判断】

1 取消事由1（訂正要件の判断の誤り）について

・本件明細書には、「積層一体化」及び「接合一体化」の語を定義した記載はないものの、「積層一体化」の語は、2層の間に層を介在させずに直接重ね合わせた上で一体化した構成のものに、「接合一体化」の語は、2層の間に別の中間層を介して2層の接合を行う構成のものにそれぞれ用いられていることを理解できる。

・上記拒絶理由通知（甲15）中には、旧請求項5及び6について、「明細書に、実施による作用効果が記載も示唆もされていないため、請求項5、6にかかる発明により課題が解決できることは、明細書により十分に裏付けられていない」ため、発明の詳細な説明に記載したものではない旨の拒絶理由の記載がある。原告作成の上記意見書（甲16）中には、旧請求項5及び6についての上記拒絶理由通知について、「補正前の請求項5、6は削除いたしましたので、ご指摘の拒絶理由は解消したものと史料いたします。」との記載がある。その後、原告は、平成28年3月25日、本件補正後の請求項1ないし4について、本件特許の特許査定を受けた。

・本件特許の出願経過によれば、原告は、平成27年9月7日付けの拒絶理由通知を受けて、旧請求項5及び6の拒絶理由を解消するため、本件補正により自発的に旧請求項5及び6を削除し、本件特許の特許査定がされたものであるから、旧請求項5及び6に係る発明を本件特許の権利範囲から意識的に除外する意思を表明したものと認められる。

そして、本件特許の上記出願経過に接した第三者においては、旧請求項5及び6に係る発明は本件特許の権利範囲から除外されたものと理解するものと認められる。

しかるところ、本件訂正後の請求項3及び4（訂正事項2）は、本件補正により削除した旧請求項5及び6に係る「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シート」の構成を含む発明を実質的に復活させる内容のものといえるから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許の出願経過において旧請求項5及び6を削除したことと相反する行為であって、これを認めることは、本件特許の出願経過に接した第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるものと認められる。

・以上の本件発明3の特許請求の範囲（請求項3）の記載、本件明細書の記載及び本件特許の出願経過等に鑑みると、請求項3における「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シート」にいう「積層一体化」とは、発泡シートと合成樹脂非発泡シートの2層を直接重ね合わせた上で一体化した構成を意味し、2層の間に別の中間層を介して一体化した構成のものは含まないとするのが相当である。

そうすると、訂正事項2に係る訂正は、発泡シートと合成樹脂非発泡シートの2層が直接接触されて一体化した積層シートを、発泡シートと合成樹脂非発泡シートとの間に中間層を介して一体化した積層シートに変更するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるということとはできず、実質上特許請求の範囲を変更するものであると認められる。

2 取消事由2（本件公知発明を主引用例とする本件発明3及び4の進歩性の判断の誤り）について

・ニッパレイEXT及びニッパレイEXGのカタログから、①日本発条製のニッパレイEXT及びニッパレイEXGは、本件出願前（出願日平成23年10月7日）から、製造販売されていたこと、②ニッパレイEXT及びニッパレイEXGは、CMP用研磨のクッション材として使用できること、③ニッパレイEXGは、「ウレタンフォーム」から構成されていること、④ニッパレイEXTの物性値は、「厚み」が「0.8/1.0」mm、「密度」が「550」kg/m³及び「引張強さ」が「0.4」MPaであることが認められる。一方で、甲4及び甲5のカタログには、ニッパレイEXTの具体的な構造の記載はなく、ニッパレイEXTとニッパレイEXGとの構造上の関係についての記載もない。

・ニッパレイEXTの構造について

被告は、本件決定は、本件明細書の「実施例2」記載のニッパレイEXTが「非発泡のポリエチレンテレフタレート（PET）シート（厚さ50μm）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート（【0106】）という構造を有していることを、甲5のカタログを参照し、日本発条に問い合わせ確認して認定したものであり、本件決定の認定に誤りはない旨主張する。

しかしながら、当業者は、本件出願前に、本件出願後に公開された本件明細書に接することはできないから、

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



ニッパレイE X Tが本件明細書の記載のとおり構造を有しているかどうかを確認することはできない。

また、本件においては、本件決定の合議体が、本件決定をするに当たり、日本発条に対してどのような方法で問合せをし、どのような回答が得られたのか、その問合せ方法が、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。もっとも、被告が本件訴訟提起後に日本発条にした問合せに対する同社の回答を記載した本件回答書(乙2の1)には、ニッパレイE X Tは、「PETの上にE X Gを一体発泡させたものがE X Tです。(厚さは違いますが)」との記載がある。この記載によれば、ニッパレイE X Tは、上記構造を有しているものと認められるが、本件回答書の記載事項は被告が本件出願後に取得した情報であって、一般の第三者が本件出願前に知り得た情報であるとは直ちにはいえない。

加えて、甲5のカタログには、ニッパレイE X Tや貼付されたサンプルの具体的な構造についての記載がないのみならず、当業者が、貼付されたサンプルを視認し、又は自ら測定することにより、ニッパレイE X Tの上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はなく、ましてやニッパレイE X Tが、PETフィルム上にニッパレイE X Gが積層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、被告主張の本件決定における上記認定手法は相当とはいえず、本件においては、ニッパレイE X Tが「非発泡のポリエチレンテレフタレート(PET)シート(厚さ50 μ m)上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。

・ニッパレイの物性値について

当業者が、本件出願前にニッパレイE X Tが、PETフィルム上にニッパレイE X Gが積層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠はない。また、仮に被告が主張するように当業者がニッパレイE X Tの上記構造を知り得たとしても、前記アのとおり、当業者は、本件出願前に、本件出願後に公開された本件明細書に接することはできないから、ニッパレイE X Tが本件明細書の記載のとおり物性値を有していることを確認することはできない。

かえって、甲5のカタログに接した当業者においては、ニッパレイE X Gについては6項目の物性値の全てについて記載があるのに、ニッパレイE X Tについては、6項目のうち、「引張強さ」、「伸び」及び「A硬度 Shore-A」が空欄となっているのは、これらの物性値は測定できないか、あるいはニッパレイE X Gの物性値とは異なるものであると認識するというべきである。また、ニッパレイE X Gのようなポリウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し、PETフィルムは結晶性樹脂であるため強靱性を有し、各種ベースフィルムとして用いられること、異なる物性の材料を積層した積層体は、その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るものであることは、本件出願当時の技術常識であったものと認められる(甲26)。かかる技術常識を踏まえると、甲5のカタログに接した当業者においては、ニッパレイE X Tの「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」については、ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパレイE X Gの各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。

以上によれば、本件決定におけるニッパレイE X Tの物性値の「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」の各数値の上記認定手法は相当とはいえず、これらの各数値が、甲5のカタログ記載のニッパレイE X Gの値と同じ値であることが、本件出願時に公然知られ得る事項であったと認めることはできない。

・以上のとおり、ニッパレイE X Tが「非発泡のポリエチレンテレフタレート(PET)シート(厚さ50 μ m)上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めることはできない。また、仮にニッパレイE X Tの上記構造が公然知られ得る状態にあったとしても、ニッパレイE X Tの物性値のうち、「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」が、甲5のカタログ記載のニッパレイE X Gの値と同じ値であることが、本件出願前に公然知られ得る状態にあったものと認めることはできない。

したがって、本件決定認定の本件公知発明のうち、少なくとも「引張強さ」、「伸び」及び「ショアA硬度」の認定に誤りがあるというべきであるから、本件決定における本件公知発明の認定は誤りである。

【考察及び私見】

請求項に記載の全てのパラメータ(厚み、密度、引張強さ、伸び、ショアA硬度、25%圧縮応力)が開示された先行文献がなかったものの、異議申立てにおいて多少強引に取消決定がなされたように思う。新規性・進歩性を否定するための有効な先行文献が見つからないことを考慮すると、今後、本件特許を無効にする一つの手段として、本件特許発明が公然実施品であることを立証することが考えられる。

また、旧請求項5及び6を削除した補正に関し、裁判所の判断の中では、特許権者が「自発的に」削除したと

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



あるが、旧請求項 5 及び 6 を削除した補正が自発的といえるかどうか、また特許権者が意識的に除外したといえるかどうか疑問に思う。

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



【参考】

1. 本件明細書中の実施例の記載

【0105】

(実施例2)

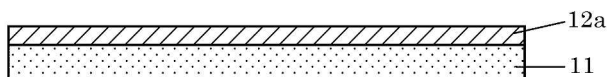
離型フィルム上に実施例1と同様にしてアクリル系粘着剤層(厚み $50\mu\text{m}$)を作製した。また、他の離型フィルム上に実施例1と同様にしてゴム系粘着剤層(厚み $80\mu\text{m}$)を作製した。

【0106】

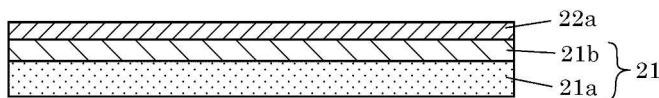
次に、非発泡のポリエチレンテレフタレート(PET)シート(厚さ $50\mu\text{m}$)上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シート(日本発条株式会社製 商品名:ニッパレイEXT)のPETシート上に上記で作製したアクリル系粘着剤層を積層し、積層シートのポリウレタン系樹脂発泡シート上に上記で作製したゴム系粘着剤層を積層した。これにより得られた積層体の両面上のそれぞれに 40°C に加熱設定したゴムロールを転動することにより、積層シートとアクリル系粘着剤層及びゴム系粘着剤層とを積層一体化させた。これにより、積層シート21のPETシート21b上にアクリル系粘着剤層22aが積層一体化され、積層シート21のポリウレタン系樹脂発泡シート22a上にゴム系粘着剤層22bが積層一体化された図4に示す研磨用クッション材を得た。

2. 本件図面の記載

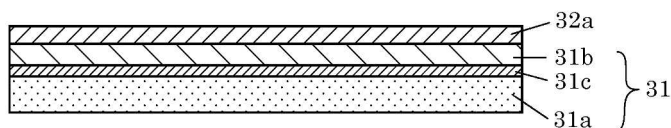
【図1】



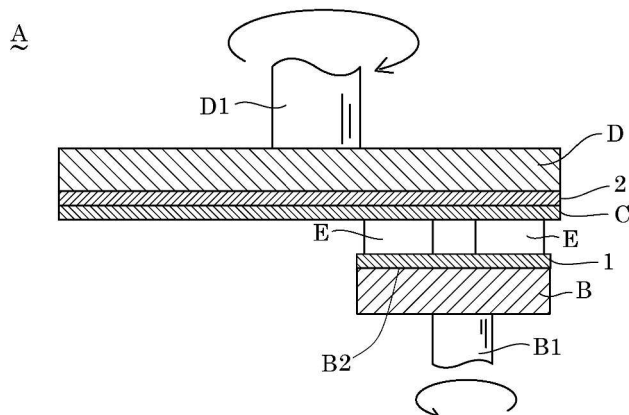
【図3】



【図5】



【図7】



11,21a,31a...発泡シート、12a,22a,32a...粘着剤層、21,31...積層シート、21b,31b...合成樹脂シート、31c...中間層、1...被研磨物保持用クッション材、2...研磨材固定用クッション材、B...定盤、C...研磨材、D...回転プレート、E...被研磨物