

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：令和 2 年 3 月 13 日

作成者： 弁理士 松田 洋

弁理士 北濱 壮太郎

【事件名】 高コントラストタイヤパターン及びその製作方法事件
【事件種別】 審決取消訴訟
【事件番号】 平成 31 年（行ケ）第 10043 号
【裁判所部名】 知財高裁 3 部
【判決日】 令和 2 年 2 月 20 日判決
【関連条文】 特許法第 36 条、第 29 条第 2 項

*以下は、本件判決文を抜粋して整理したものである（下線は筆者が付した）。ここでは、特許法第 29 条第 2 項に関する部分のみを取り上げる。

【主文】特許庁が無効 2016-800115 号事件について平成 31 年 2 月 26 日にした審決のうち、特許第 5642795 号の請求項 1 ないし 6 に係る部分を取り消す。

【特許庁における手続の経緯等】

平成 22 年 9 月 9 日：出願（優先日：平成 21 年 9 月 28 日）
平成 26 年 11 月 7 日：設定登録「本件特許」
平成 28 年 9 月 30 日：原告（ブリヂストン）が無効審判請求
平成 30 年 2 月 14 日：被告（ミシュラン）が訂正請求
5 月 31 日：被告が訂正請求の補正（1 回目）
11 月 19 日：被告が訂正請求の補正（2 回目）「本件訂正」
平成 31 年 2 月 26 日：審決（訂正を認めた上で請求は成り立たない旨の審決）
4 月 3 日：原告が本件訴訟を提起

（2）本件訂正後の特許請求の範囲の記載

【請求項 1】本件発明 1

可視面（11）を有するタイヤ（1）であって、前記可視面は、該可視面とコントラストをなすパターン（2）を有し、前記パターンは、該パターンの前記表面全体にわたって 1 mm² 当たり少なくとも 5 本の密度状態で分布した複数本のタフト（21）を有し、前記タフト（21）は、前記タフトのベースから前記タフトの端に向かって減少した断面を有し、前記タフト（21）は各タフト間に空間が存在するように分布し、各タフトは、0.03 mm～0.5 mm の直径（d）を有する平均断面を備えた、タイヤにおいて、前記タフト（21）の壁は、その面積の少なくとも 1/4 にわたり、5 μm～30 μm の平均粗さ R_z を有し、この平均粗さを有する前記タフトの前記壁は、前記タフトの高さの下四分の一に位置している、タイヤ。

【請求項 3】本件発明 3

可視面（11）を有するタイヤ（1）であって、前記可視面は、該可視面とコントラストをなすパターン（2）を有し、前記パターンは、互いに実質的に平行であり且つ 0.5 mm 未満のピッチ（p）で配置された複数個のブレード（22）を有し、前記ブレード（22）は、前記ブレードのベースから前記ブレードの端に向かって減少した断面を有し、前記ブレード（22）は各ブレード間に空間が存在するように配置され、各ブレードは、0.1 mm～0.5 mm の平均幅（d）を有する、タイヤにおいて、前記ブレード（22）の壁は、その面積の少なくとも 1/4 にわたり、5 μm～30 μm の平均粗さ R_z を有し、この平均粗さを有する前記ブレードの前記壁は、前記ブレードの高さの下四分の一に位置している、タイヤ。

【当事者の主張】

（A）原告の主張

（1）甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用する動機付けが存在すること

本件審決は「甲 1 発明に、コントラストを得ることを目的として甲第 2 号証に記載された事項を適用する動機付けはな」とするが、甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用する場合の動機付けは、「コントラストを得るこ

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



とを目的」とすることに限られるものではないことは明らかである。

甲 2 文献は「タイヤの外表面に一定の範囲に限定された表面粗さを付与することによって、タイヤに当たる光を乱反射し、タイヤの外表面をしっとり黒っぽく見せ、前記添加剤の滲みだし等が生じてもこれを目立ち難くして、外観の悪化を抑制しうる」(甲 2 段落【0004】)ことを目的とするものである。よって、甲 1 発明と甲 2 文献とは、タイヤのサイドウォール部の視認性を向上することを目的とする点で一致している。そして、外観の経時劣化を抑制するという甲 2 文献の課題は、どのタイヤでも起こり得る課題であり、甲 1 発明も例外ではない。すなわち、甲 1 発明に触れた当業者が、さらに外観の経時劣化を抑制しタイヤ外観を向上させる目的で、甲 2 文献の記載事項を適用する動機付けは十分にあるといえる。しかも、甲 2 文献には、サイドウォール部の外表面に形成される標章等の模様 9 についても、粗面部で形成することが明記されている (甲 2 段落【0010】)。

このように、甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用する動機付けが存在する。

(2) 阻害事由が存在しないこと

甲 2 文献の模様 9 は、サイドウォール部 3 の外表面 3 a と同じゴム材料で形成されているが、明暗差 (コントラスト) が生じることによって識別されており、甲 2 文献において、サイドウォール部 3 に粗面部 5 を形成することは、模様 9 の視認性とも両立するものとして開示されている。

よって、甲 2 文献の粗面部は、甲 1 発明のマークの視認性とも両立するものと認識されるのであり、阻害要因とはならない。

(3) 甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用して、本件発明 3 とすることは当業者が容易に発明できたこと タイヤのサイドウォール全面が $5 \mu\text{m} \sim 30 \mu\text{m}$ の平均粗さ R_z を有する態様も本件発明 3 に含まれる。

そして、甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用することにより、甲 1 発明の「多数の細溝 4 から形成される壁状の構造」には、「十点平均粗さ R_z が $5 \sim 100 \mu\text{m}$ の表面粗さ、特に好ましくは $15 \sim 35 \mu\text{m}$ の表面粗さを有する粗面部 5」が形成されることになるとともに、この粗面は高さの下四分の一においても位置することになる。

(4) 甲 1 発明のパターンを含むサイドウォール面のすべてを粗面部としても、本件発明の目的を達成すること

甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用することにより、パターンを含むサイドウォール面のすべてを粗面部とした場合、パターン以外の部分に入射した光の一部は、タイヤに配合されたカーボンブラックなどに吸収されるが、吸収されなかった光は適度に乱反射するため、相対的に明るく見えるのに対して、ブレードが形成されたパターンに入射した光については、カーボンブラックなどに吸収されなかった光は、ブレード間で乱反射を繰り返す結果、さらに吸収が繰り返されることになり、より減衰することから、パターンはより黒く見えることになり、パターン以外のサイドウォール面とのコントラストが高まることになる。

よって、甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用することにより、甲 1 発明のパターンを含むサイドウォール面のすべてを粗面部としたとしても、本件発明の目的が達成されることになる。

なお、本件発明 3 には、パターン以外の可視面 (サイドウォール面) には粗面部を設けないとする特定はされていない。

(B) 被告の主張

(1) 甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用する動機付けが一切ないこと

目的について、甲 1 発明においてはサイドウォール部の外表面 (サイドウォール面 2) に対するマークの視認性であるのに対し、甲 2 文献はサイドウォール部の外表面全体の見栄えであり、目的は全く異なる。

(2) 阻害要因

甲 1 発明の表示マークを設けた領域以外のサイドウォール面にも、甲 2 文献の粗面部を適用した場合、サイドウォール面でタイヤに当たる光を乱反射し、黒っぽくなり (甲 2 段落【0004】参照)、したがって表示マークの識別性が低下する。これは、甲 1 発明の目的に反するものであり、甲 1 発明の表示マークを設けた領域以外のサイドウォール面にも、甲 2 文献の粗面部を適用することには阻害事由が存在する。

(3) 甲 1 発明のパターンを含むサイドウォール面のすべてを粗面部とすると、本件発明の目的を達成できないこと

サイドウォール面のすべてを粗面部とした場合、甲 2 文献に記載されているように「タイヤの外表面をしっとり黒っぽく見」えるのであり、コントラスト効果が当然に高まるなどということはない。パターン部分はパターン以外のサイドウォール面よりも黒く見えても、原告の主張するようにパターンとサイドウォール面とのコントラスト効果は高まることはない。

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



このように、甲1発明に甲2文献の記載事項を適用しても本件発明の目的を達成することができないことは明らかである。

【当裁判所の判断】

(1) 甲1発明に甲2文献の記載事項を適用することの難易及びその際の構成

甲1発明は、タイヤのサイドウォール面に設けた表示マークの識別性を向上させることを目的とするものであるから（甲1段落【0001】、【0006】）、当業者であれば、表示マークの識別性をさらに向上させることを検討すると考えられる。また、「近年は、特に乗用車用タイヤにおいて外観に優れたタイヤが好まれ、表示マークの見映えの向上も要望されるようになった」との記載（甲1段落【0002】）からすれば、表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であり、甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させる手段があるのであれば、それが望ましいことといえる。

ここで、甲2文献は、空気入りタイヤを技術分野としているから（甲2段落【0001】）、本件発明と技術分野が共通しており、しかも甲2文献は外観を向上することを目的とされているから、甲1発明に接した当業者であれば、甲2文献に記載された内容を検討対象とすると考えられる。

そして、甲2文献の記載を具体的に見ると、時間の経過によって、タイヤのゴムに添加されたワックス等の油分や老化防止剤などの添加剤がタイヤの外表面に移行して滲み出し、外観を損ねるという現象を課題として認識し、これを解決するための技術的事項が記載されたものであることがわかる（前記(2)イ）。このような現象は、甲1発明のタイヤ全体に生じうるものといえるが、そうなれば甲1発明のタイヤの外観を損なうことになる。また、このような現象は、甲1発明の表示マーク部分にも生じうるものであり、そうなれば表示マークの識別性の低下をもたらす。

よって、甲2文献の記載事項は、表示マーク部分を含む、甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられるから、当業者であれば、甲1発明に甲2文献の記載事項を組み合わせることを試みる十分な動機付けがあるといえる。

甲2文献には、コントラストを高めるという発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲1発明との組み合わせが試みられることは、以上に述べたところから明らかである。

(2)そして、甲1発明に甲2文献の記載事項を適用するにあたっては、甲2文献には、標章等の模様をも粗面部とすること（甲2段落【0010】）、タイヤ1の外表面全体あるいはサイドウォール部を粗面部とすることが望ましいこと（甲2段落【0016】、【0030】）が記載されているから、甲1発明のタイヤの細溝によって形成された表示マーク（甲2文献の「標章等の模様」に相当する。）を含めたサイドウォール面全体に、甲2文献所定の表面粗さを設ける構成とすることが考えられる。

ここで、甲2文献では、表面粗さはJIS-B-0601の規定の十点平均粗さで5 μ mから100 μ mとされているが（甲2段落【0005】、【0006】）、それに加え、下限を5 μ mとすべきであり、これより小さな表面粗さでは、タイヤが白っぽく見え、しかも油分などのざらつきなどが目立ちやすくなること、特に好ましくは15～35 μ m

であること（甲2段落【0012】）が記載され、さらに、それぞれ表面粗さを10 μ m、30 μ mとする実施例1、2が開示され、特に30 μ mの実施例2が、新品時外観及び暴露時外観の双方で最高得点と評価されていること（甲2段落【0028】、【0029】）からすれば、甲1発明に組み合わせるにあたって、表面粗さを5 μ m～30 μ mとすることは、当業者が適宜設計する事項の範囲内であるといえる。

(3)甲2文献に記載の技術は、標章等の模様9と外表面3の双方に一定の表面粗さを設けるものであるが（甲2段落【0010】）、標章等が視認不能になってしまうならばこれを設ける意味がなくなってしまうから、このような構成としても、模様9が視認可能であることは、当然の前提となっていると解される。

また、甲1発明においては、表示マークが細溝で形成されている一方、表示マーク以外の領域は細溝が設けられていないことによって、すでにコントラストが生じている。そのため、表示マークとそれ以外の領域の双方を粗面部とした場合、それ以外の領域が黒っぽくなるとともに、表示マークも、より黒っぽくなることも想定されるから、必ずしも表示マークのコントラストが低下しないと考えられる。

以上のとおり、甲1発明に甲2文献の粗面部を適用しても、表示マークの識別性が低下するとは限らないから、被告らが指摘する点は、前記(ア)のとおり、十分な動機づけに基づく甲1発明と甲2文献とを組み合わせるとの試みを、阻害するまでの事由とは認められない。

(4)以上のとおり、甲1発明と甲2文献の記載事項を組み合わせる動機づけがあり、当業者であれば、両者を組み合わせ、細溝を含むサイドウォール面全体に、5 μ m～30 μ mの表面粗さを設ける構成に容易に想到する

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



と認められる。

(5) そして、前記(4)の構成は、相違点2に係る本件発明3の構成に含まれるといえる。

すなわち、本件発明3は、「前記ブレード(22)の壁は、その面積の少なくとも1/4にわたり、 $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ の平均粗さ R_z を有し、この平均粗さを有する前記ブレードの前記壁は、前記ブレードの高さの下四分の一に位置している」という発明特定事項を有するが、ブレードの高さの下四分の一より上側や、ブレードを設けたパターン以外の可視面の表面粗さについては、何ら特定していない。かえって、「少なくとも」とあるので、ブレード部分については、面積の1/4より広い範囲において $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ の平均粗さ R_z を有することが想定されているといえる。

他方、本件発明3は、「可視面は、該可視面とコントラストをなすパターン(2)を有し、」との発明特定事項(以下「発明特定事項②」という。)を有するところ、非常にコントラストの高い印を備えた車両用タイヤを製造するという本件発明の意義(前記1(3))に照らせば、パターン部分の表面粗さが、パターン以外の部分の表面粗さより大きい方

が、コントラストが高まると考えられ、したがって、発明特定事項②は、パターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構成のみを含めるものとしているのではないかとの疑問も生じないではない。しかし、パターン以外の部分の表面粗さについて、発明特定事項②はもとより、本件明細書中にも具体的な記載はなく、かえって、「コントラス

トは、パターンの表面が光沢のある表面に隣接して位置する場合により高い。」(段落【0013】)との記載によれば、本件明細書は、パターンの表面に隣接する部分が、光沢のある表面でない場合をも想定しているものと考えられる。なお、パターンとそれ以外の双方を粗面としても、コントラストが生じると解されることは、前記(3)のとおりであ

る。

そうだとすれば、本件発明3の「可視面」について、一定の表面粗さであるものに限定して解することはできない。

よって、ブレードの高さの下四分の一より上側や、ブレード以外の可視面にも、ブレードの高さの下四分の一と同様に $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ の平均粗さ R_z を有するようにした構成、例えばブレードを含む可視面全体について、 $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ の平均粗さ R_z を有するようにした構成も、本件発明3に含まれると解すべきである。

なお、被告らは、本件発明3が上記のとおり解されるとの原告の主張に対し、明示的な反論をしていない。

【考察】

阻害事由を認めないとする見解、すなわち、表示マークと表示マーク以外とを粗面部とした場合、表示マークも、より黒っぽくなることも想定されるから、必ずしも表示マークのコントラストが低下しない、とする見解は、若干強引であるように思われる。

本件発明において、タイヤのタフトを成形するモールド(金型)のキャビティの作成過程で、タフトの表面を粗くするキャビティの壁部分ができており、被告は、可視面(パターン以外の部分)の表面粗さを粗くすることを元々想定していなかったと思われるが、その構成もできれば技術的範囲に含めたいとの意図も感じられる。

【実務上の指針】

本願発明と引例との相違を主張するために必要な限定と、技術的範囲を狭くする限定をしないこととのバランスが重要である。

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

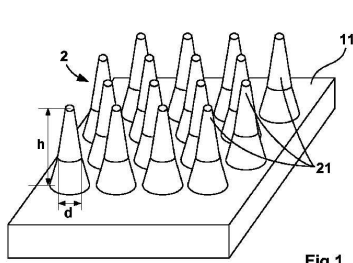


Fig 1

本件発明 1

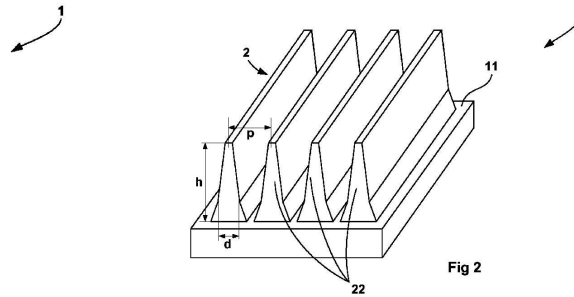
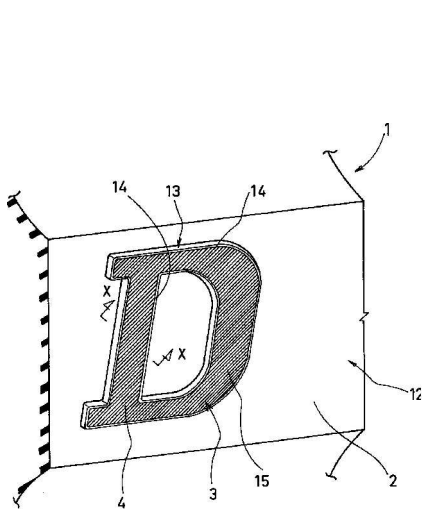
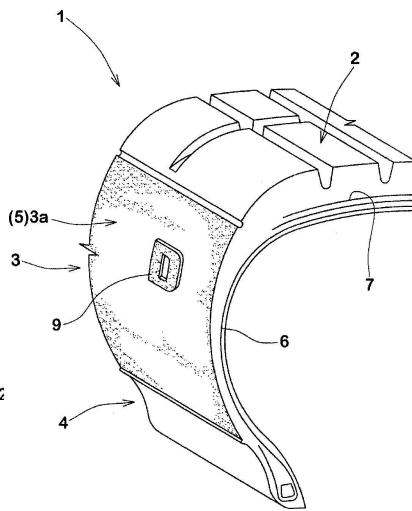


Fig 2

本件発明 3



甲 1



甲 2

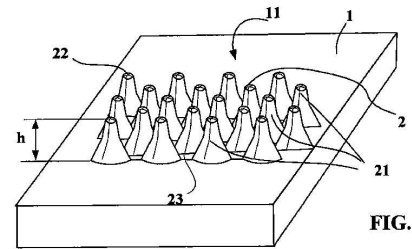


FIG. 1

甲 3

以上