

審決

不服 2020-2196

(省略)

請求人 住友ゴム工業株式会社

(省略)

代理人弁理士 立花 顕治

特願 2018-133855 「ゴルフボール及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日出願公開、特開2018-158191〕について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 手続の経緯

本願は、平成26年1月17日（国内優先権主張 平成25年12月27日）の出願である特願2014-7119号の一部を、平成30年7月17日に新たな出願としたものであって、同年7月23日付で審査請求がなされ、令和1年5月7日付で拒絶理由が通知され、同年6月19日付で意見書が提出されるとともに、同日付で手続補正がなされたが、同年11月11日付で拒絶査定（以下、「原査定」という。）がなされたものである。

これに対して、令和2年2月18日付けで審判請求がなされたものである。

2 本願発明

本願の請求項に係る発明は（以下、「本願発明1」、「本願発明2」などという。）、令和1年6月19日に補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載される事項により特定される次のとおりのものである。

「【請求項1】

球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも1つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、
前記塗装層の厚みが、 $5.0\mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.7\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下であり、

前記最大高さ R_z が、 $6.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。

【請求項 2】

前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成される、請求項 1 に記載のゴルフボール。

【請求項 3】

前記微細粒子の平均粒径が、 $75 \mu\text{m}$ 以上、 $500 \mu\text{m}$ 以下である、請求項 2 に記載のゴルフボール。

【請求項 4】

前記塗装層の粗さは、前記カバー部材へ塗装された前記塗装層に対し、キャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで、形成される、請求項 1 に記載のゴルフボール。」

3 原査定における拒絶理由

これに対して、令和 1 年 5 月 7 日付けで通知した拒絶理由の概要は、次のとおりである。

「この出願の請求項 1 ないし 5 に係る発明は、同日出願された特願 2014-7119 号に係る発明と同一と認められ、かつ、特願 2014-7119 号に係る発明は特許（特許第 6533364 号）されており協議を行うことができないから、特許法第 39 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。」

なお、令和 1 年 1 月 11 日付け拒絶査定において、「●理由 2（特許法第 39 条第 2 項）について ・請求項 1-5」、「本願の請求項 1-5 に係る発明と、本願と同日出願された特願 2014-7119 号（特開 2015-142599 号）の平成 31 年 3 月 11 日付け手続補正書によって補正された請求項 1-5 に係る発明とは、「 R_a 」及び「 R_z 」の数値範囲が完全に一致していない点で相違する。」と記載されていることに関し、本願の請求項 5 は、令和 1 年 6 月 19 日付け手続補正により削除されているため、上記拒絶査定における記載のうち「請求項 1-5」は、「請求項 1-4」の誤記であると認める。

4 当審の判断

(1) 原出願に記載された発明

本願の原出願である特願 2014-7119 号に係る発明（以下、「原発明 1」、「原発明 2」などという。）は、特許第 6533364 号における特許請求の範囲の請求項 1 ないし 5 に記載される事項により特定される次のとおりのものである。

「【請求項 1】

球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも 1 つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、

前記塗装層の厚みが、 $5.0\mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層には、前記最外層のカバー部材への塗装後、表面に粗さが形成されており、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $4.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。

【請求項2】

前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成される、請求項1に記載のゴルフボール。

【請求項3】

前記微細粒子の平均粒径が、 $75\mu\text{m}$ 以上、 $500\mu\text{m}$ 以下である、請求項2に記載のゴルフボール。

【請求項4】

前記塗装層の粗さは、前記カバー部材へ塗装された前記塗装層に対し、キャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで、形成される、請求項1に記載のゴルフボール。

【請求項5】

球状のコアを形成するステップと、
前記コアを少なくとも1つのカバー部材で覆い、最外層を構成する前記カバー部材に複数のディンプルを形成するステップと、
最外層を構成する前記カバー部材を塗装層で被覆するステップと、
前記塗装層に対し、粗さを形成するステップと、
を備え、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $4.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボールの製造方法。」

(2) 対比及び判断

ア 本願発明2と原発明2について

本願発明2と原発明2は、上記2及び4(1)のとおりのものであって、いずれも請求項1を引用しており、対比に先立ち、両発明を書き下して記載した。(下線部については当審で付したものであり、以下の下線部も同じである。)

(ア) 本願発明2

「球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも1つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、

前記塗装層の厚みが、 $5.0\ \mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成され、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.7\ \mu\text{m}$ 以上、 $1.51\ \mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $6.0\ \mu\text{m}$ 以上、 $10.10\ \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。」

(イ) 原発明2

「球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも1つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、
前記塗装層の厚みが、 $5.0\ \mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層には、前記最外層のカバー部材への塗装後、表面に粗さが形成されており、
前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成され、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.5\ \mu\text{m}$ 以上、 $1.51\ \mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $4.0\ \mu\text{m}$ 以上、 $10.10\ \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。」

(ウ) 対比

本願発明2と原発明2とを対比すると、以下の点で相違し、その余の点で一致している。

相違点1

塗装層の表面に粗さを形成するタイミングに関し、本願発明2においては特定されていないのに対し、原発明2においては「最外層のカバー部材への（塗装層の）塗装後」であることが特定されている点。

相違点2

塗装層の表面の算術平均粗さ R_a に関し、本願発明2においては「 $0.7\ \mu\text{m}$ 以上、 $1.51\ \mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明2においては「 $0.5\ \mu\text{m}$ 以上、 $1.51\ \mu\text{m}$ 以下」である点。

相違点3

塗装層の表面の最大高さ R_z に関し、本願発明2においては「 $6.0\ \mu\text{m}$ 以上、 $10.10\ \mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明2においては「 $4.0\ \mu\text{m}$ 以上、 $10.10\ \mu\text{m}$ 以下」である点。

(エ) 判断

<相違点1について>

本願発明2には、塗装層の表面に粗さを形成するタイミングについては明示的に記載されていないものの、塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成されることが特定されている。

そして、微細粒子を噴霧することで最外層を構成するカバー部材を被覆する塗装層に粗さを形成するためには、最外層のカバー部材への塗装層の塗装後でしか行い得ないことは、技術常識に照らし、自明である。

また、塗装層に対して微細粒子を噴霧することで粗さを形成するにあたり、本願の発明の詳細な説明における以下の記載からも、最外層のカバー部材への塗装層の塗装後にのみ行われていたことが認められる。

「【0037】

また、塗装層4の表面には粗さが形成されている。すなわち、後述するように、カバー3に粗さのない塗装層4を形成した後、この塗装層4の表面に粗さが形成される。」、

「【0044】

<3. 塗装層の粗さの形成方法>

続いて、塗装層4の粗さの形成方法について説明する。塗装層4の形成方法には、種々の方法があるが、例えば、以下の2つの方法がある。

<3-1. 微細粒子の噴霧による表面処理>

この方法では、塗装層4の表面に、微細粒子を噴霧することで粗さを形成する。」、

「【0059】

(実施例)

上記のようにして得られたゴルフボールに対し、実施例1~7は、以下の方法で、塗装層の表面に粗さを形成した。すなわち、塗装層の形成後に、ノズル径が8mmのエアガンにより、微細粒子を噴霧した。」

したがって、本願発明2は、実質的に最外層のカバー部材への塗装層の塗装後、表面に粗さが形成されるものであるから、相違点1は実質的に相違点ではない。

<相違点2について>

塗装層の表面の算術平均粗さ R_a に関し、本願発明2においては「 $0.7\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下」であり、原発明2においては「 $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下」であるから、両者の塗装層の表面の算術平均粗さ R_a は、「 $0.7\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下」の範囲において一致する数値範囲を有するものである。

したがって、相違点2は実質的に相違点ではない。

<相違点3について>

塗装層の表面の最大高さ R_z に関し、本願発明2においては「 $6.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下」であり、原発明2においては「 $4.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下」であるから、両者の塗装層の表面の最大高さ R_z は、「 $6.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下」の範囲において一致する数値範囲を有する

ものである。

したがって、相違点 3 は実質的に相違点ではない。

(オ) 小括

上記のとおり、相違点 1 ないし 3 は、実質的に相違点ではないので、本願発
明 2 と原発明 2 とは同一である。

イ 本願発明 3 と原発明 3 について

本願発明 3 と原発明 3 は、上記 2 及び 4 (1) のとおりのものであって、
いずれも請求項 2 を引用しており、対比に先立ち、両発明を書き下して記載し
た。

(ア) 本願発明 3

「球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも 1 つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、
前記塗装層の厚みが、 $5.0 \mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成され、
微細粒子の平均粒径が、 $75 \mu\text{m}$ 以上、 $500 \mu\text{m}$ 以下であり、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$
の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.7 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $6.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフ
ボール。」

(イ) 原発明 3

「球状のコアと、
前記コアを覆う少なくとも 1 つのカバー部材と、
最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、
最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、
前記塗装層の厚みが、 $5.0 \mu\text{m}$ 以上であり、
前記塗装層には、前記最外層のカバー部材への塗装後、表面に粗さが形成さ
れており、
前記塗装層の粗さは、微細粒子を噴霧することで形成され、
微細粒子の平均粒径が、 $75 \mu\text{m}$ 以上、 $500 \mu\text{m}$ 以下であり、
前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$
の関係を満たし、
前記算術平均粗さ R_a が、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $4.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフ
ボール。」

(ウ) 対比

本願発明3と原発明3とを対比すると、以下の点で相違し、その余の点で一致している。

相違点4

塗装層の表面に粗さを形成するタイミングに関し、本願発明3においては特定されていないのに対し、原発明3においては「最外層のカバー部材への（塗装層の）塗装後」であることが特定されている点。

相違点5

塗装層の表面の算術平均粗さ R_a に関し、本願発明3においては「 $0.7\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明3においては「 $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $1.51\mu\text{m}$ 以下」である点。

相違点6

塗装層の表面の最大高さ R_z に関し、本願発明3においては「 $6.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明3においては「 $4.0\mu\text{m}$ 以上、 $10.10\mu\text{m}$ 以下」である点。

(エ) 判断

本願発明3と原発明3とにおける相違点4ないし6は、本願発明2と原発明2とにおける相違点1ないし3と同一である。

そして、上記「ア 本願発明2と原発明2について」で検討したとおり、本願発明2と原発明2とにおける相違点1ないし3が、実質的な相違点でないから、同様に相違点4ないし6も実質的な相違点でない。

(オ) 小括

上記のとおり、相違点4ないし6は、実質的に相違点ではないので、本願発明3と原発明3とは同一である。

ウ 本願発明4と原発明4について

本願発明4と原発明4は、上記2及び4(1)のとおりのものであって、いずれも請求項1を引用しており、対比に先立ち、両発明を書き下して記載した。

(ア) 本願発明4

「球状のコアと、

前記コアを覆う少なくとも1つのカバー部材と、

最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、

を備え、

最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、前記塗装層の厚みが、 $5.0\mu\text{m}$ 以上であり、

前記塗装層の粗さは、前記カバー部材へ塗装された前記塗装層に対し、キャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで、形成され、

前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、

前記算術平均粗さ R_a が、 $0.7 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下であり、
前記最大高さ R_z が、 $6.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。」

(イ) 原発明 4

「球状のコアと、

前記コアを覆う少なくとも 1 つのカバー部材と、

最外層を構成する前記カバー部材を被覆する塗装層と、
を備え、

最外層を構成する前記カバー部材には、複数のディンプルが形成されており、
前記塗装層の厚みが、 $5.0 \mu\text{m}$ 以上であり、

前記塗装層には、前記最外層のカバー部材への塗装後、表面に粗さが形成されており、

前記塗装層の粗さは、前記カバー部材へ塗装された前記塗装層に対し、キャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで、形成され、

前記塗装層の表面の最大高さ R_z 及び算術平均粗さ R_a が、 $R_z \geq R_a \times 6.0$ の関係を満たし、

前記算術平均粗さ R_a が、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下であり、

前記最大高さ R_z が、 $4.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下である、ゴルフボール。」

(ウ) 対比

本願発明 4 と原発明 4 とを対比すると、以下の点で相違し、その余の点で一致している。

相違点 7

塗装層の表面に粗さを形成するタイミングに関し、本願発明 2 においては特定されていないのに対し、原発明 2 においては「最外層のカバー部材への（塗装層の）塗装後」であることが特定されている点。

相違点 8

塗装層の表面の算術平均粗さ R_a に関し、本願発明 2 においては「 $0.7 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明 2 においては「 $0.5 \mu\text{m}$ 以上、 $1.51 \mu\text{m}$ 以下」である点。

相違点 9

塗装層の表面の最大高さ R_z に関し、本願発明 2 においては「 $6.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下」であるのに対し、原発明 2 においては「 $4.0 \mu\text{m}$ 以上、 $10.10 \mu\text{m}$ 以下」である点。

(エ) 判断

<相違点 7 について>

本願発明 4 には、塗装層の表面に粗さを形成するタイミングについては明示的に記載されていないものの、塗装層の粗さは、カバー部材へ塗装された塗装層に対し、キャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで形

成されることが特定されており、最外層を構成するカバー部材へ塗装された塗装層に粗さを形成するためには、最外層のカバー部材への塗装層の塗装後でしか行い得ないことは、技術常識に照らし、自明である。

また、塗装層に対してキャビティの内壁面に粗さを有する金型によって加圧することで粗さを形成するにあたり、本願の発明の詳細な説明における以下の記載からも、最外層のカバー部材への塗装層の塗装後にのみ行われていたことが認められる。

「【0037】

また、塗装層4の表面には粗さが形成されている。すなわち、後述するように、カバー3に粗さのない塗装層4を形成した後、この塗装層4の表面に粗さが形成される。」、

「【0047】

<3-2. 加圧処理>

この方法では、塗装層4を形成後に、キャビティの内壁面に粗さを形成した金型を用い、加圧処理をすることで、所望の粗さを得る。」、

「【0060】

また、実施例8については、キャビティの内壁面に粗さを形成した金型を用いて塗装層に粗さを形成した。」

したがって、本願発明4は、実質的に最外層のカバー部材への塗装層の塗装後、表面に粗さが形成されるものであるから、相違点7は実質的に相違点ではない。

相違点8及び9について

本願発明4と原発明4とにおける相違点8及び9は、本願発明2と原発明2とにおける相違点2及び3と同一である。

そして、上記「ア 本願発明2と原発明2について」で検討したとおり、本願発明2と原発明2とにおける相違点2及び3が、実質的な相違点でないから、同様に相違点8及び9も実質的な相違点でない。

(オ) 小括

上記のとおり、相違点7ないし9は、実質的に相違点ではないので、本願発明4と原発明4とは同一である。

エ まとめ

したがって、本願の請求項2ないし4に係る発明は、それぞれ、原出願の請求項2ないし4に係る発明と同一である。

5 むすび

以上のとおり、本願の請求項2ないし4に係る発明は、同日出願された特願2014-7119号(特許第6533364号)の請求項2ないし4に係る発明と同一と認められ、かつ、上記の出願(特願2014-7119号(特許第6533364号))に係る発明は特許されており協議を行うことができな

いから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない
よって、結論のとおり審決する。

令和2年11月4日

審判長 特許庁審判官 尾崎 淳史
特許庁審判官 吉村 尚
特許庁審判官 畑井 順一

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

[審決分類] P18 . 2 - Z (A63B)

審判長 特許庁審判官 尾崎 淳史 8907
特許庁審判官 畑井 順一 8906
特許庁審判官 吉村 尚 8603