

【事件番号】 無効 20004-35155

【審決理由全文】

### 1. 手続の経緯

本件特許第 3027289 号の出願は、平成 5 年 12 月 15 日(優先権主張 平成 5 年 9 月 3 日)に特許出願され、平成 12 年 1 月 28 日にその発明について特許権の設定登録がなされた後、その特許について、平成 16 年 3 月 23 日に本件無効審判が請求され、平成 16 年 6 月 7 日に答弁書と共に訂正請求書が提出され、これに対し平成 16 年 7 月 16 日に弁駁書が提出されたものである。

### 2. 請求人の主張

請求人は、下記の証拠方法を提示し、特許第 3027289 号の請求項 1 ないし 6 に係る発明の特許は、次の理由により特許法第 123 条第 1 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当し、無効とすべきものである旨主張する。

(1)本件請求項 1、2 及び 5 に係る発明は、甲第 1 号証に記載された発明、或いは、その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、その特許は特許法第 29 条の規定に違反してされたものである(以下、「無効理由 1」という。)

(2)本件請求項 1、2 及び 5 に係る発明は、本件の出願前に出願され、その後に公開された甲第 2 号証の発明と実質的に同一発明であるので、その特許は特許法第 29 条の 2 の規定に違反してされたものである(以下、「無効理由 2」という。)

(3)本件の平成 10 年 2 月 27 日付の補正書(甲第 4 号証)による補正は、平成 5 年改正前特許法第 41 条の要件を満たさない要旨変更にかかる補正であり、同法第 40 条により本件出願日は補正日である平成 10 年 2 月 27 日に繰り下がる結果、本件請求項 1 ないし 6 の発明は、甲第 3 号証に記載された発明、或いは、同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ので、その特許は特許法第 29 条の規定に違反してされたものである(以下、「無効理由 3」という。)

(4)本件明細書の記載が不明瞭であるので、本件特許は、特許法第 36 条第 4 項、第 5 項で規定する記載要件を満たしていない出願に対してされたものである(以下、「無効理由 4」という。)

記

甲第 1 号証:フランス特許第 2123967 号明細書

甲第 2 号証:特願平 5-158735 号(特開平 7-39277 号)の願書に最初に添付した明細書又は図面

甲第 3 号証:本件出願(特願平 5-343104 号)の公開特許公報(特開平 7-115878 号公報)

甲第 4 号証:本件出願における平成 10 年 2 月 27 日付け補正書

### 3. 被請求人の反論

(1)「甲第 1 号証のテープ 4 は、単に、イグサを構成する糸の間に巻き付けられるもので、

このテープの幅が 2 つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサの高さに等しいものであっても、それは単に配置されているという状態にとどまり、『釣糸案内材とマンドレルとの隙間を充填するように或いは塞ぐように配置されている』ということはできないので、甲第 1 号証のようにテープ 4 を配置しても、樹脂強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形する際に、テープとイグサとの間の隙間から樹脂がマンドレル側に流入し、本発明の効果を発揮し得ない。」(答弁書 4 頁 27 行～5 頁 6 行)

(2)「甲第 2 号証の水溶性フィルム 5 は本件発明の樹脂流入阻止部材ではない。すなわち、甲第 2 号証には『相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成する』、『セラミックスを巻回されていない個所には水溶性樹脂層が形成する。』と記載されているだけで、セラミックス(本発明の釣糸ガイド部材に対応)とマンドレルとの隙間に充填されるようにも、隙間を塞ぐようにも配置されてはいない。従って、甲第 1 号証のテープ 4 と同様に、樹脂強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形する際に、微細な隙間から樹脂が流入し、本発明の効果を発揮できない。

しかも、水溶性フィルム 5 は、焼成時には軟化せず、水洗時に溶出除去されるものである。従って、このことから、水溶性フィルム 5 がセラミックスとマンドレルとの隙間に充填されるものでも隙間を塞ぐこともないことが理解できる。」(答弁書 7 頁 1～11 行)

(3)「訂正請求後の請求項 4(訂正請求前の請求項 5)記載の発明は、訂正請求後の請求項 2 又は 3 を引用している。本件明細書には訂正請求後の請求項 2 の発明に関し『請求項 2 によれば、弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着するため、少なくとも釣糸案内材の横断面の一部分が受け部材層に埋没し、この上にプリプレグを巻回して巻回プリプレグ層を形成して一体焼成すると、前記埋没部分にはバリの付着が防止され、成形後に受け部材層を除去すれば竿管内面から内方に突出し、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。成形時には、受け部材層の存在のために釣糸案内材の存在によって巻回プリプレグ層に無理な押圧力が作用しないため、竿管が外に凸状態に形成されることが防止できる。即ち繊維の蛇行が防止され、高強度で高品質の釣竿が成形される。』と記載され(【0040】)、訂正請求後の請求項 3 に関し『請求項 3 によれば、弾性部材チューブの外側に横断面の少なくとも一部分が埋没しつつ装着している釣糸案内材を、該弾性部材チューブ内面に作用する均等圧力によって釣糸案内材には適切な圧力が作用し、一体焼成すると一体化が確実にとなると共に、チューブを除去すれば、前記埋没部分が竿管内面から内方に突出する。また、外型の存在によって巻回プリプレグ層は外側に突出することがない。従って、成形時に繊維の蛇行が防止され、成形された竿管は高強度であると共に品質が向上する。また、釣糸案内材の、少なくともその一部が弾性部材のチューブに埋没しているため、その埋没部にはバリの発生が防止され、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。』と記載されている(【0041】)。

引用した請求項 2,3 の発明に関する上記の記載から、訂正請求後の請求項 4 の発明は、釣糸

案内部材がどのような状態であればバリの発生が防止されているのか明確である。」(答弁書 10 頁 12 行～11 頁 7 行)

#### 4.当審の判断

##### 4-1.訂正請求について

##### 4-1-1.訂正の内容

特許権者が求めている訂正の内容は、次のとおりである(下線部分が訂正箇所である)。

##### (1)訂正事項 a について

特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項 1】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」を、

「【請求項 1】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去する中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されていることを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」と訂正する。

##### (2)訂正事項 b

特許明細書の特許請求の範囲に記載された請求項 2 を削除する。

##### (3)訂正事項 c

特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項 3】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」を、

「【請求項 2】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸

又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」と訂正する。

(4)訂正事項 d

特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項 4】」を「【請求項 3】」と訂正する。

(5)訂正事項 e

特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項 5】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、」を、

「【請求項 4】請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、」と訂正する。

(6)訂正事項 f

特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項 6】」を「【請求項 5】」と訂正する。

(7)訂正事項 g

特許明細書の段落【0007】の記載を、

「【課題を解決するための手段】上記目的に鑑みて請求項 1 では、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去する中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されていることを特徴とする中通し釣竿の製造方法を提供する。」と訂正する。

(8)訂正事項 h

特許明細書の段落【0008】の記載を、

「【0008】請求項 2 では、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法を提供する。」と訂正する。」と訂正する。

(9)訂正事項 i

特許明細書の段落【0009】の記載を、

「【0009】また請求項 3 では、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、弾性部材のチューブの外側に

釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、この巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法を提供する。請求項 4 では、請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されていることを特徴とする中通し釣竿を提供する。請求項 5 では、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に突出するよう一体的に加熱成形された釣糸案内材と竿管本体層との間に、樹脂材の層が介在していることを特徴とする中通し釣竿を提供する。」と訂正する。

(10)訂正事項 j

特許明細書の段落【0011】の記載を、

「【0011】請求項 2 の方法では、釣糸案内材はマンドレルに直接ではなく、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介在させて装着しているため、装着状態で釣糸案内材は少なくとも横断面の一部がこの受け部材層内に埋もれる。従って、この上に繊維強化プリプレグを巻回して加熱成形して樹脂が流れても、釣糸案内材の前記埋もれた部分の残り部分が繊維強化プリプレグと一体化するだけであり、竿管の成形後にマンドレルと当該受け部材層を取り出せば、釣糸案内材は受け部材層に埋もれていた部分だけ竿管内方に安定的に突出する。また、釣糸案内材は軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介在させているため、プリプレグが釣糸案内材の近傍で外に凸状態になり難く、繊維が蛇行して竿管の強度が低下するということを防止できる。」と訂正する。

(11)訂正事項 k

特許明細書の段落【0012】の記載を、

「【0012】請求項 3 の方法では、弾性部材チューブの外側に釣糸案内材を装着していると共に、巻回プリプレグ層の外側を外型によって覆っているため、チューブ内に圧力を作用させると、釣糸案内材は巻回プリプレグ層の内周に押し付けられた状態で加熱成形されるが、巻回プリプレグ層の外周面は外型の内面に沿っており、外方には拡張できない他、圧力は釣糸案内材のみならずチューブ全体に均一に作用するため、押し付けられた釣糸案内材はこの巻回プリプレグ層内に全体が埋没することはなく、せいぜい部分的な埋没に留まる。従って、一体成形後にチューブを取り出せば、釣糸案内材は竿管の内方に安定的に突出している。また、外型を被せると共に弾性部材チューブを介在させているため、プリプレグが釣糸案内材の近傍で外に凸状態になり難く、繊維が蛇行して竿管の強度が低下するということを防止できる。請求項 4 の釣竿は、バリの発生を防止された釣糸案内材が竿管内方に突出しているため、釣糸の案内時において、該釣糸を損傷させたり糸抵抗を増大させることを防止して釣糸を円滑に案内できる。しかも、釣糸案内材の前後に

亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されているため、従来の、釣糸案内材近くの繊維が蛇行した竿管に比べ、竿管強度が大きく向上する。請求項 5 の釣竿は、釣糸案内材と竿管本体層との間に樹脂材の層が介在しているため、釣糸案内材と竿管本体層との一体化強度が向上する。」と訂正する。

#### (12)訂正事項 l

特許明細書の段落【0040】の記載を、

「【0040】請求項 2 によれば、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着するため、少なくとも釣糸案内材の横断面の一部分が受け部材層に埋没し、この上にプリプレグを巻回して巻回プリプレグ層を形成して一体焼成すると、前記埋没部分にはバリの付着が防止され、成形後に受け部材層を除去すれば竿管内面から内方に突出し、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。成形時には、受け部材層の存在のために釣糸案内材の存在によって巻回プリプレグ層に無理な押圧力が作用しないため、竿管が外に凸状態に形成されることが防止できる。即ち繊維の蛇行が防止され、高強度で高品質の釣竿が成形される。」と訂正する。

#### (13)訂正事項 m

特許明細書の段落【0041】の記載を、

「【0041】請求項 3 によれば、弾性部材チューブの外側に横断面の少なくとも一部分が埋没しつつ装着している釣糸案内材を、該弾性部材チューブ内面に作用する均等圧力によって釣糸案内材には適切な圧力が作用し、一体焼成すると一体化が確実にになると共に、チューブを除去すれば、前記埋没部分が竿管内面から内方に突出する。また、外型の存在によって巻回プリプレグ層は外側に突出することがない。従って、成形時に繊維の蛇行が防止され、成形された竿管は高強度であると共に品質が向上する。また、釣糸案内材の、少なくともその一部が弾性部材のチューブに埋没しているため、その埋没部にはバリの発生が防止され、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。請求項 4 の釣竿は、バリの発生を防止された釣糸案内材が竿管内方に突出しているため、釣糸案内時において、該釣糸を損傷させたり糸抵抗を増大させることを防止し、釣糸を円滑に案内できる。しかも、釣糸案内材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されているため、従来の、釣糸案内材近くの繊維が蛇行した竿管に比べ、竿管強度が大きく向上する。請求項 5 の釣竿は、釣糸案内材と竿管本体層との間に樹脂材の層が介在しているため、釣糸案内材と竿管本体層との一体化強度が向上する。」と訂正する。

### 4-1-2.訂正の適否

#### (1)訂正事項 a について

特許明細書には、「・・・該釣糸案内材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、・・・」（【請求項 1】）、

「・・・例えば前記離型剤をこれら釣糸案内材 14' の前後であって、マンドレル 10 との

隙間に充填する。この充填した離型剤を 24 で示す。離型剤の他、樹脂流入阻止部材としてはろ一材、シリコン等のシーリング剤等も使用できる。」(段落【0027】)、と記載されている。

上記訂正事項 a は、特許明細書の前記記載に基づいて、請求項 1 に係る発明において、「樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」構成を付加して限定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り、そして、上記訂正事項 a による訂正は、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

この訂正について、請求人は、「『緊締テープ』を隙間に充填させる形態、『離型剤』により隙間を塞ぐ形態をも包含するものである。それらの形態については、願書に添付した明細書又は図面には記載されておらず、したがって、記載した事項の範囲内ではない。」(弁駁書 3 頁 26 行～4 頁 1 行)と主張する。

しかしながら、「充填」とは、物を詰めて欠けた所や空所を満たすことであり、形状の定まっていない「離型剤」、「シーリング剤」の場合には、「充填」の用語を用い、また、幅や厚さがあり形状が定まっている「緊締テープ」は「配設」の用語を用いるのが自然であるといえる。

そして、本件特許明細書の発明の詳細な説明においても、

「・・・例えば前記離型剤をこれら釣糸案内材 14' の前後であって、マンドレル 10 との隙間に充填する。」(段落【0027】)、

「・・・その前後のマンドレル 10 との間に離型剤や他のワックス等を充填する等してもよい。」(段落【0038】)、

「・・・この緊締テープ 26 に代えて、釣糸案内材 14' の前後とマンドレル 10 との隙間を型取った成形チューブを該釣糸案内材の前後に配設して樹脂の流入を阻止しても良い。」(段落【0037】)と、上記のように用語が使われている。

また、仮に、「離型剤が隙間を塞ぐように配設されている」が含まれるとしても、これは「離型剤が隙間に充填され」と表現が異なるが実質的な構成が相違しているとは認められない。したがって、上記訂正事項 a による訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、請求人の主張は採用できない。

## (2)訂正事項 b について

上記訂正事項 b は、請求項 2 を削除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。

## (3)訂正事項 c について

上記訂正事項 c において、「【請求項 3】」を「【請求項 2】」とする訂正は、請求項 2 を削除したことに伴い、請求項の番号を整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明

を目的とするものであり、また、「弾性部材」を「軟質の弾性部材」とする訂正は、「弾性部材」が「軟質の弾性部材」であるものに限定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。

そして、「軟質の弾性部材」については、「軟質のゴムチューブ 12」と記載されているので、上記訂正事項 c による訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

#### (4)訂正事項 d 及び f について

上記訂正事項 d 及び f は、請求項 2 を削除したことに伴い、請求項の番号を整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

#### (5)訂正事項 e について

上記訂正事項 e は、中通し釣竿が、「請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造された」ものであることに限定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り、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

#### (6)訂正事項 g～m について

上記訂正事項 g～m は、発明の詳細な説明の記載を訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

そして、訂正事項 g～m による訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

#### 4-1-3.むすび

以上のとおりであるから、上記訂正は、平成 6 年改正前特許法第 134 条第 2 項ただし書きに適合し、特許法第 134 条の 2 第 5 項において準用する平成 6 年改正前特許法第 126 条第 2 項及び第 3 項の規定に適合するので、当該訂正請求を認める。

#### 4-2.本件発明

上記「4-1.訂正請求について」で示したように上記訂正が認められるから、本件特許第 3027289 号の請求項 1 ないし 5 に係る発明(以下、「請求項 1 の発明」・・・「請求項 5 の発明」という。)は、訂正後の特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項 1 ないし 5 に記載された次のとおりのものである。

「【請求項 1】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去する中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型

剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されていることを特徴とする中通し釣竿の製造方法。

【請求項 2】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。

【請求項 3】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、弾性部材のチューブの外側に釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。

【請求項 4】請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されていることを特徴とする中通し釣竿。

【請求項 5】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に突出するよう一体的に加熱成形された釣糸案内材と竿管本体層との間に、樹脂材の層が介在していることを特徴とする中通し釣竿。」

#### 4-3.無効理由 1(特許法第 29 条違反)について

請求人は、特許査定時の請求項 1、2 及び 5 に係る発明が特許法第 29 条の規定に違反して特許されたと主張する(上記「2.請求人の主張」参照。)が、上記訂正により特許査定時の請求項 2 が削除されたので、訂正後の請求項 1 及び 4 に係る発明が特許法第 29 条の規定に違反して特許されたかについて検討する。

##### 4-3-1.甲第 1 号証記載の発明

甲第 1 号証(フランス特許第 2123967 号明細書)には、

(a)「本発明は、部材の製造後に付属品を追加することなく糸の滑りをよくできるように部材の製造時と同じ内部構造を持つ釣竿用補強プラスチック製筒状部材に関する。」(翻訳書 2 頁 3～5 行)、

(b)「釣竿用補強プラスチック製筒状部材は織られた布または不織布をマンドレルに巻付けるか、あるいは例えばガラス繊維の糸を適切に配置することによって一般的に得られる。布または糸全体の結合はしみこませた樹脂によって保証される。この製造方法はよく知られているので本願で記述する必要はない。部材の製造のベースはマンドレルであって、それは一般的に金属からなり、円筒形または円錐形をしている。筒状部材の内部の寸法を決

めるのはこのマンドレルであり、マンドレルは部材の加熱後引き抜かれる。」(翻訳書 2 頁 6～12 行)、

(c)「非常に長い部材もしくは直径が短い部材においては、上記製造方法を適用することは困難である。この場合以下に述べる別の技術を用いてもよい。平滑なマンドレルにイグサ(jonc)を構成する糸を巻き付けるのに同時にもしくは糸を取り付ける前に、幅が 2 つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ(jonc)の高さに等しい柔軟なテープを巻き付ける。・・・イグサ(jonc)との同時巻き付けであってもなくても、テープの各端の間隔をイグサの幅と等しくする。図 2 はこの製造方法を示す。この図において、マンドレルは 3 で、テープは 4 で、イグサ(jonc)を実現するための取り付け部は 5 で示される。この巻き付けに関しては、筒状部材を作成する場合の通常の技術にしたがって実施される。使用されるテープはテフロンのような非接着性の物からなり、劣化することなく部材の加熱に必要な温度に耐えなければならない。従って引抜きは困難なしに行われ、部材とテープが共にマンドレル上を長手方向に滑ることが容易にわかる。部材が一旦引き出されると、単一成形のユニットすなわちロッド部材を得るためには(巻いた)テープを内部から繰り出すしかない。」(翻訳書 3 頁 10～24 行)。

上記記載によると、甲第 1 号証には、

平滑なマンドレル 3 にイグサ(jonc)を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、幅が 2 つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ(jonc)の高さと等しい柔軟なテープ 4 を巻き付け、それらの上に、樹脂をしみこませた、織られた布、不織布、又はガラス繊維の糸を適切に配置したものを、マンドレル 3 に巻付けて加熱し、加熱後マンドレルを引き抜くとともに、テープ 4 を取り出し、糸の滑りをよくできる内部構造を有する釣竿及びその製造方法(以下、「甲第 1 号証の発明」という。)が記載されていると認められる。

#### 4-3-2.対比・判断

##### (1)請求項 1 の発明について

請求項 1 の発明と甲第 1 号証の発明とを対比すると、甲第 1 号証の発明における「樹脂をしみこませた、織られた布、不織布、又はガラス繊維の糸を適切に配置したもの」は、請求項 1 の発明における「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」に相当し、また、甲第 1 号証の発明における「イグサ(jonc)」及び「糸の滑りをよくできる内部構造を有する釣竿」は、請求項 1 の発明における「釣糸案内環状体」及び「中通し竿」に対応し、さらに、請求項 1 の発明における「マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し」と甲第 1 号証の発明における「イグサ(jonc)を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、幅が 2 つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ(jonc)の高さと等しい柔軟なテープ 4 を巻き付け」とは、「マンドレルに釣糸案内部材とテープ等の部

材を配設し」ということができる。さらに、マンドレルに樹脂を含浸した繊維強化プリプレグを巻回して焼成して釣竿を形成する際に加圧することは常套手段である。

そうすると、請求項 1 の発明と甲第 1 号証の発明とは、

樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内材とテープ等の部材を配設し、その後、前記釣糸案内材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記テープ等の部材を除去する中通し竿の製造方法で一致し、次の点で構成が相違する。

#### 相違点(A)

マンドレルに釣糸案内材とテープ等の部材を配設するのに、請求項 1 の発明では、マンドレルに釣糸案内材を装着すると共に、該釣糸案内材の前後とマンドレルとの間に、テープ等の部材(樹脂流入阻止部材)を配設しているのに対し、甲第 1 号証の発明では、マンドレル 3 に釣糸案内材(イグサ)を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、テープ等の部材(テープ 4)を巻き付けている点、

#### 相違点(B)

マンドレルに配設されているテープ等の部材が、請求項 1 の発明では、「樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材」であり、「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」のに対し、甲第 1 号証の発明では、テープ 4 であり、釣糸案内材(イグサ)とマンドレル 3 との隙間を塞ぐように配設されているのか不明である点。

上記相違点(A)及び(B)について検討する。

甲第 1 号証の発明は、幅が 2 つのイグサ(jonc)の間のスペースに等しく厚さがイグサ(jonc)の高さに等しい柔軟なテープ 4 を、イグサ(jonc)を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、マンドレル 3 に巻き付けている、すなわち、甲第 1 号証の発明は、イグサ(jonc)2 の高さに等しい柔軟なテープ 4 を、イグサ(jonc)を巻き付けるのと同時に、もしくは、イグサ(jonc)を取り付ける前に、イグサ(jonc)とテープ 4 とにスペース(隙間)が生じないようにマンドレル 3 に巻き付けている。

しかしながら、甲第 1 号証の発明は、イグサ(jonc)を巻き付けるのと同時に、もしくは、イグサ(jonc)を取り付ける前に、テープ 4 を巻き付けることに必然性があるとはいえず、結局は、マンドレル 3 にイグサ(jonc)とテープ 4 とを隙間無く巻き付けばよいのであるから、甲第 1 号証の発明において、マンドレル 3 にイグサ(jonc)を配設すると共に、該イグサ(jonc)の前後とマンドレルとの間に、テープ 4 を配設することは当業者が容易に想到できることである。また、マンドレル 3 に巻き付けたテープ 4 は、柔軟なものであってイグサ(jonc)の間に隙間が生じないようにマンドレル 3 に巻き付けられているから、プリプレグの樹脂がイグサ(jonc)の前後とマンドレル 3 との間に流入することを防止するものと認められる。

そして、請求項 1 の発明が奏する効果は、甲第 1 号証に記載された発明から予測できる程度であって格別顕著なものではないから、請求項 1 の発明は、甲第 1 号証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。

なお、本件の特許明細書には、請求項 1 の発明が奏する効果として「釣糸案内材の前後に空間が生じ、バリ状物によって囲まれることなく焼成竿管内面から釣糸案内材が安定的に露出する。従って、釣糸が損傷すること無く円滑に案内され、釣糸挿通抵抗が小さくなる。」と記載されているが、釣糸案内材の前後に生じる空間は、わずかの幅(図 4 における流入阻止部材 24 が設けられた部分)であり、竿管内面のほとんどの部分が釣糸案内材の内面と同一面に位置しているから、釣糸と竿管内面との摩擦は、釣糸案内材とその前後のわずかな空間の部分で軽減されるのみであり、請求項 1 の発明の釣糸案内材は、釣糸案内材としての格別の効果があるとはいえないものである。

## (2)請求項 4 の発明について

請求項 4 の発明と甲第 1 号証の発明とを対比すると、両者は、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内材が突出している中通し釣竿で一致し、少なくとも、

中通し釣竿が、請求項 4 の発明では、「軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去すること」、又は、「弾性部材のチューブの外側に釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去する」ことによって製造されたものであるのに対し、甲第 1 号証の発明ではそのような製造方法で製造されていない点で、構成が相違する。

上記相違点について検討するに、上記相違点における請求項 4 の発明の製造方法は、公知とはいえ、そして、請求項 4 の発明は、特許明細書記載の効果を奏するものであるから、請求項 4 の発明が、甲第 1 号証の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とすることはできない。

## 4-4.無効理由 2(特許法第 29 条の 2 違反)について

請求人は、特許査定時の請求項 1、2 及び 5 に係る発明が特許法第 29 条の 2 の規定に違反して特許されたと主張する(上記「2.請求人の主張」参照。)が、上記訂正により特許査定時の請求項 2 が削除されたので、訂正後の請求項 1 及び 4 に係る発明が特許法第 29 条の 2 の規定に違反して特許されたかについて検討する。

#### 4-4-1.甲第 2 号証記載等の発明

(1)甲第 2 号証(特願平 5-158735 号(特開平 7-39277 号)の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下、「先願明細書」という。))には、以下の記載が認められる。

(ア)「芯金の外周に所定ピッチでセラミックスを装着する工程と、相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成する工程と、この水溶性樹脂層およびセラミックスの外周にプリプレグシートを巻回する工程と、このプリプレグシートと上記セラミックスと上記水溶性樹脂層とを加熱焼成して管状体を成形する工程と、この管状体から上記芯金を引抜く工程と、上記管状体を水洗して上記水溶性樹脂層を溶出する工程とを包含することを特徴とする中通し竿の製造方法。」(特許請求の範囲の請求項 2)、

(イ)「【従来の技術】・・・この中通し竿にあつては釣糸が内部に付着して操作性が悪化するのを防止するため、案内部材が形成されているものが従来より提案されている(特開平 4-341133 号)。この公報に記載された中通し竿の製造方法にあつては、マンドレルの外周面に案内環状体を巻き付け装着し、この外周に複数プリプレグを積層し、焼成するといったものである。

#### 【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述の製造方法にあつては、焼成時にプリプレグ 101 が案内環状体 102 を包み込んでしまい(図 15 参照)、案内環状体が竿管内周部に突出する構成が得られないといった問題点がある。

【0005】本発明は上述のような問題点に鑑みてなされたものであり、釣糸の接触時の滑りが良好で、案内部材を竿管の内周面に確実に突出させることのできる中通し竿および中通し竿の製造方法を提供することを目的とする。」(2 頁左欄 32 行～同頁右欄 1 行)、

(ウ)「図 3 において、芯金 3 にアルミナオキサイド( $Al_2O_3$ )撚糸 4 を所定ピッチ・・・で巻回する。そして、相隣接するアルミナオキサイド撚糸 4 間に所定幅(例えば 3mm、8mm)、厚さ  $80\mu m$  の水溶性フィルム 5 を巻回する。・・・さらに、図 2 に示すようにこれらアルミナオキサイド撚糸 4 および水溶性フィルム 5 の外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 6 を周方向に巻回し、さらにその外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 7 を軸方向に巻回し、これらを複数回巻き付ける。その後、最外周に成形テープ・・・を巻き付け、加熱焼成する。」(3 頁左欄 19～33 行)、

(エ)「この加熱焼成時、一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 6,7 中のエポキシ樹脂は  $80^{\circ}C$  付近から液状となり、芯金と成形テープとの間を流動する。そして、このエポキシ樹脂は約  $100^{\circ}C$  でゲル化し、アルミナオキサイド撚糸 4 と一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 6 とが一体化する。」(3 頁左欄 34～39 行)、

(オ)「その後、芯金 3 を引抜き、成形された管状体 8 を水洗すると、・・・水溶性フィルム 5 は溶出し、アルミナオキサイド撚糸 4 の部分が、竿管内周面より突出し、案内部 2 として作用することとなる。」(3 頁左欄 43～47 行)、

(カ)「なお、上述実施例においては、水溶性フィルム 5 を使用したが、必ずしもフィルムで

ある必要はなく、水溶性樹脂塗料を塗布するようにしても良い。」(3 頁右欄 1~3 行)、

(キ)「【0022】 図 14 は本発明における他の実施例を示す図であり、芯金 3 の外周に複数個のセラミックスリング 31,31,31,・・・を嵌め込み、このセラミックスリング 31 間に水溶性フィルム 5 を捲回するようにしたものである。」(3 頁右欄 46~50 行)、

(ク)「【発明の効果】本発明は上述のように構成したことにより、釣糸の滑りが良好であり、途中で切れたりするおそれがない。また、竿内面が摩耗することがない。さらに上述のように製造することにより、竿管の内周面に確実に案内部を突出成形させることができる等の効果を奏する。」(4 頁左欄 8~13 行)。

上記記載によると、先願明細書には、

芯金 3 の外周に所定ピッチでセラミックスを装着し、相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成し、この水溶性樹脂層およびセラミックスの外周に、エポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 6 を周方向に捲回し、さらにその外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 7 からなるプリプレグシートを軸方向に捲回し、これらを複数回巻き付け、このプリプレグシートと上記セラミックスと上記水溶性樹脂層とを加熱焼成して管状体を成形し、この管状体から上記芯金 3 を引抜き、上記管状体を水洗して上記水溶性樹脂層を溶出する中通し竿及びその製造方法(以下、「先願明細書の発明」という。)が記載されていると認められる。

#### 4-4-2.対比・判断

##### (1)請求項 1 の発明について

請求項 1 の発明と先願明細書の発明とを対比すると、先願明細書の発明の「中通し竿」、「芯金 3」、「セラミックス」及び「エポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ 7 からなるプリプレグシート」が請求項 1 の発明の「中通し釣竿」、「マンドレル」、「釣糸案内内部材」及び「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」に相当しており、また、請求項 1 の発明の「樹脂流入阻止部材」は釣糸案内内部材が樹脂に埋もれることを防止するものであり、また、先願明細書の発明の「水溶性樹脂層」は釣糸案内内部材(セラミックス)がプリプレグに埋没するのを防止するものであるから、両者は埋没防止部材といえることができる。さらに、マンドレルに樹脂を含浸した繊維強化プリプレグを巻回して焼成して釣竿を形成する際に加圧することは常套手段である。

そうすると、請求項 1 の発明と先願明細書の発明とは、

樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内内部材を装着すると共に、該釣糸案内内部材の前後とマンドレルとの間に、埋没防止部材を配設し、その後、前記釣糸案内内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記埋没防止部材を除去する中通し竿の製造方法で一致し、次の点で一応構成が相違する。

## 相違点

釣糸案内材の前後とマンドレルとの間に配設されている埋設防止部材が、請求項 1 の発明では、「樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材」であり、「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」のに対し、甲第 1 号証の発明では、水溶性樹脂層であり、水溶性樹脂層がセラミックスとマンドレルとの隙間を塞ぐように配設されているのか不明である点。

上記相違点について検討する。

本件特許明細書には、樹脂流入阻止部材に関し、「【0027】 図 3 はその方法の 1 実施例としての途中過程を示しており、まずマンドレル 10 の表面に焼成竿管との分離性能を向上させる離型剤を塗布する。・・・ここでは僅かに内径寸法の異なる 3 個の釣糸案内材 14' を夫々の停止位置まで挿入した後、例えば前記離型剤をこれら釣糸案内材 14' の前後であって、マンドレル 10 との隙間に充填する。この充填した離型剤を 24 で示す。」と記載されており、請求項 1 の発明は、マンドレル 10 に塗布する離型剤によって樹脂流入阻止部材を構成している。

一方、先願明細書には、水溶性樹脂層に関し、「なお、上述実施例においては、水溶性フィルム 5 を使用したが、必ずしもフィルムである必要はなく、水溶性樹脂塗料を塗布するようにしても良い。」(上記(カ)の記載参照)と記載されており、水溶性樹脂層を水溶性樹脂塗料を塗布して形成すると、水溶性樹脂塗料は釣糸案内材の前後とマンドレル(芯金 3)との間に流入し、釣糸案内材の前後からマンドレル(芯金 3)への樹脂が流れていくことを防止するといえる。

そうすると、上記相違点には、実質的な構成の差異があるとは認められず、請求項 1 の発明は、先願明細書の発明と実質的に同一であると認められる。

以上のとおり、請求項 1 の発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された上記先願出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であると認められ、しかも、請求項 1 の発明の発明者が上記先願明細書等に記載された発明の発明者と同一であるとも、本件出願の時にあって、その出願人が上記先願出願の出願人と同一であるとも認められないので、請求項 1 の発明の特許は特許法第 29 条の 2 第 1 項の規定に違反してされたものである。

## (2)請求項 4 の発明について

請求項 4 の発明と先願明細書の発明とを対比すると、両者は、

樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内材が突出している中通し釣竿で一致し、

中通し釣竿が、請求項 4 の発明では、「軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着し、該釣糸案内材の上から前記樹脂を含浸又は混

合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去すること」、又は、「弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去する」ことによって製造されたものであるのに対し、先願明細書の発明ではそのような製造方法で製造されていない点で、少なくとも相違する。

そして、上記相違点について検討するに、上記相違点における請求項 4 の発明における中通し釣竿の製造方法は、中通し釣竿の製造方法として周知・慣用技術とはいえないので、請求項 4 の発明が先願明細書の発明と同一とすることはできない。

#### 4-5.無効理由 3 について

請求人は、平成 10 年 2 月 27 日付の手續補正書による補正は、次の(1)及び(2)の理由により要旨変更であると主張する。

(1)本件請求項 2 に係る発明は出願当初明細書(甲第 3 号証)に記載されておらず、また請求項 2 に係る発明の作用の記載(本件明細書段落【0011】)及び、効果の記載(本件明細書段落【0040】)も出願当初明細書には記載されていない。

(2)本件請求項 3 における「弾性部材」は、出願当初明細書(甲第 3 号証)には「軟質の弾性部材」とされていたものを、本件の平成 10 年 2 月 27 日付の手續補正書(甲第 4 号証)により、上位概念である「弾性部材」に補正されたものであり、弾性部材の範疇に入る物質を拡張したものであり、明細書の要旨を変更するものである。

しかしながら上記訂正請求により、請求項 2 並びに請求項 2 に係る発明の作用及び効果についての記載は削除され、また、「弾性部材」は「軟質の弾性部材」と訂正されたので、請求人が要旨変更であるとする上記(1)及び(2)の理由は解消されたので、本件出願日は、上記手續補正書が提出された平成 10 年 2 月 27 日に提出されたものとみなされず、平成 5 年 12 月 15 日(優先権主張 平成 5 年 9 月 3 日)に特許出願されたものである。

そうすると、特開平 7-115878 号公報(甲第 3 号証)は本件出願前に頒布されたものではないから、甲第 3 号証によっては請求項 1 ないし 5 の発明の特許が特許法第 29 条の規定に違反してされたものとするすることはできない。

#### 4-6.無効理由 4(特許法第 36 条第 5 項違反)について

請求人は、次の(1)ないし(5)の点で特許明細書の記載が不備であると主張するので、各主張について検討する。

(1)特許査定時の本件請求項 1 における「該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し」の記載は、「該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に」が「樹脂が流入する」に係るのか「樹脂流入阻止部材を配設し」

に係るのかその構成が不明瞭であるとする点(請求書 17 頁 13～16 行)。

前記記載は「該釣糸案内材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、」と訂正され、不備は解消された。

(2)訂正後の請求項 1 における「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」の記載において、樹脂流入阻止部材(離型剤、シーリング剤、緊締テープ)と、装着された釣糸案内材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」との組み合わせ関係が不明であるとする点(弁駁書 4 頁 16～21 行)。

上記点は、「4-1-2.訂正の適否」における「(1)訂正事項 a について」に記載した理由により不明瞭とはいえない。

(3)訂正後の請求項 4 における「……釣糸案内材がバリの発生を防止された状態で突出している」及び「……竿管の強化繊維の蛇行が防止されていること」の記載は釣竿の構成ではなく作用効果の記載にほかならないもので、釣糸案内材がどのような状態であればバリの発生が防止されているのか、どのような状態であれば強化繊維の蛇行が防止されていることになるのか不明であり、物品の構成を特定するための記載としては不明瞭であるとする点(弁駁書 5 頁 3～16 行)。

訂正後の請求項 4 の発明は、「請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されていることを特徴とする中通し釣竿。」である。

そして、特許明細書には、

「請求項 2 によれば、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内材を装着するため、少なくとも釣糸案内材の横断面の一部分が受け部材層に埋没し、この上にプリプレグを巻回して巻回プリプレグ層を形成して一体焼成すると、前記埋没部分にはバリの付着が防止され、成形後に受け部材層を除去すれば竿管内面から内方に突出し、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。成形時には、受け部材層の存在のために釣糸案内材の存在によって巻回プリプレグ層に無理な押圧力が作用しないため、竿管が外に凸状態に形成されることが防止できる。即ち繊維の蛇行が防止され、高強度で高品質の釣竿が成形される。」(段落【0040】)、

「請求項 3 によれば、弾性部材チューブの外側に横断面の少なくとも一部分が埋没しつつ装着している釣糸案内材を、該弾性部材チューブ内面に作用する均等圧力によって釣糸案内材には適切な圧力が作用し、一体焼成すると一体化が確実になると共に、チューブを除去すれば、前記埋没部分が竿管内面から内方に突出する。また、外型の存在によって巻回プリプレグ層は外側に突出することがない。従って、成形時に繊維の蛇行が防止され、成形された竿管は高強度であると共に品質が向上する。また、釣糸案内材の、少なくとも

もその一部が弾性部材のチューブに埋没しているため、その埋没部にはバリの発生が防止され、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。・・・」(段落【0041】)、と記載されている。

そうすると、請求項 4 の発明における中通し釣竿は、請求項 2 又は請求項 3 記載の方法によって製造することにより、バリの発生が防止され、繊維の蛇行が防止された構成となるものであり、請求項 4 に記載された「一体的に加熱成形された釣糸案内材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されている」は、その請求項の前段において請求項 2 又は請求項 3 を引用し、該記載の方法によって製造された中通し釣竿の構成を特定しているものであり、この記載が不明瞭であるとは認められない。

(4)特許請求の範囲の請求項 1 に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」の記載は、「ように」とはどのような意味か不明瞭であり、また、明細書には記載されていないとする点(弁駁書 4 頁 22 行～5 頁 2 行)。

特許請求の範囲に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」に関し、発明の詳細な説明には、「このマンドレル 10 に所定の釣糸案内材 14' を套嵌させ、その状態のマンドレル 10 に緊締テープ 26 を巻回する。・・・次に、釣糸案内材 14' の上部 Z2 の緊締テープ 26 等を除去すべくナイフ等でカットする。これによって釣糸案内材 14' の前後とマンドレル 10 との間は、残りの緊締テープによって塞がれる。」(明細書段落【0035】)と記載されており、残りの緊締テープは釣糸案内材 14' の前後とマンドレル 10 との間を塞ぐように配設されているといえるから、特許請求の範囲に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」は明細書に記載されており、また、不明瞭な記載ともいえない。

(5)訂正後の本件明細書において、緊締テープ(ポリプロピレンテープ)を用いて釣糸案内材とマンドレルとの隙間を塞ぐものは、焼成時に、緊締テープや外型によって加圧しつつ焼成するものであるため、当然、樹脂が漏れることになるし、緊締テープの綾が、釣糸案内材 14' の上部 Z2 の縁に掛かっていたとしても、圧力によりマンドレル側に押されることにより、はずれて樹脂が漏れることも当然であるため、本件発明の目的を達成できないとする点(弁駁書 6 頁 1 行～7 頁 2 行)。

緊締テープを用いて釣糸案内材とマンドレルとの隙間を塞ぐことについて、明細書には、「マンドレル 10 に所定の釣糸案内材 14' を套嵌させ、その状態のマンドレル 10 に緊締テープ 26 を巻回する。その後、セロハンテープのような接着剤を含むもので釣糸案内材 14' の前後近くの緊締テープ 26 の領域 Z1 を仮固定し、次に、釣糸案内材 14' の上部 Z2 の緊締テープ 26 等を除去すべくナイフ等でカットする。これによって釣糸案内材 14' の前後とマンドレル 10 との間は、残りの緊締テープによって塞がれる。」(明細書段落【0035】)と記載されており、緊締テープ 26 を、その切断面と釣糸案内材とが密接するようにカットすれば樹脂の漏れを防止することが可能であるといえるので、緊締テープ(ポリプロピレンテープ)を用いたものが本件発明の目的を達成できないとはいえない。

#### 4-7.結び

以上、詳述したように、本件請求項 1 に係る発明の特許は、特許法第 29 条第 2 項又は同法第 29 条の 2 の規定に違反してされたものであり、特許法第 123 条第 1 項第 2 号に該当し、無効とされるべきものである。

本件特許の請求項 2 ないし 5 に係る発明の特許は、請求人の主張及び証拠方法によっては無効とすることができない。

審判に関する費用については、特許法第 169 条第 2 項の規定で準用する民事訴訟法第 61 条の規定により、その 3 分の 2 を請求人の負担とし、3 分の 1 を被請求人の負担とする。

よって、結論のとおり審決する。