

争点概要

	原告（出願人）の主張	被告（特許庁）の反論	裁判所の判断
引用文献2	引用発明が100 μ m～250 μ mの範囲外の凝集体を50重量%以上含ませないという構成を採用していることは、引用発明の凝集体の径を100 μ mよりも小さくしようとするものの阻害要因となるものである。	合成樹脂と配合する前の状態にある炭素フィブリルの要件として開示されているものであって、合成樹脂と配合した後の状態における炭素フィブリルについての要件を開示したのではない。 上記のような要件が定められていることが本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとしても、引用文献2に接した当業者が本願発明の構成に至るためには、引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体についての径の大きさを0.10mm（100 μ m）よりも小さくすることの	動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm（100 μ m）よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。 合成樹脂との配合後に炭素フィブリルの凝集体がさらに小さく分解されることが想定されているということはできず、配合前における炭素フィブリルの凝集体の大きさに関する上記要件は、配合後においてもほぼ当てはまるものと考えられる。
引用文献1	予め凝集構造を解くという引用発明の構成は、凝集体を配合した後に剪断力を適用して凝集体を分解させるという本願発明と相反する概念に基づくものである。 引用文献1に記載された「機械的な破碎、例えば振動ミルやボールミルを用いたり、水や溶媒の存在下で超音波照射を」する（3頁右上欄11行～12行）という方法は、本願発明のような剪断力の適用を含まないものである。	本願発明において凝集体の径を操作する時期が配合後である点や凝集体の径を操作する手段が剪断力による点について、審決は、引用文献3にこれらが開示されているとしたものであって、引用文献1に開示されているとするものではない。	引用文献1には、炭素フィブリルの凝集体の大きさを0.10mm（100 μ m）よりも小さくすることについてまで示唆するような記載はなく、むしろ、凝集体をそのまま用いると分散性等に問題が生じるとしていることや、成形物の外観を損なわないことを目的の一つとしていることからすると、凝集体をそのまま用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまるものと認められる。
引用文献3	請求項44～48に記載されたうち最も大きいものは1000 μ m（充填剤1 μ mの1000倍）、最も小さいものは1 μ m（充填剤0.1 μ mの10倍）であり、種々のサイズの凝集体が得られることが開示されているのであって、ここに開示された凝集体サイズの上限は1000 μ mであるというべきである。	凝集体の大きさは充填剤の「10倍以下」であり、充填剤の大きさが「0.1 μ mより小さい」ことがそれぞれ好ましい態様として位置付けられている。そうすると、引用文献3においては、凝集体サイズ1 μ m（0.1 μ m \times 10）以下が最も好ましい態様とされているものである。 請求の範囲に記載された凝集物粒径の範囲は、充填剤の粒径1 μ m～1000 μ mであって、非常に広範囲にわたるものである。 またそもそも、充填剤凝集物の最終的な大きさは、目的とする特定の用途に応じて粉碎時間を調節することにより決定されるものとされている。（14頁右上24行～左下1行）	また、導電性と機械的強度の双方を改良するに適した凝集物の大きさについても言及されていない。むしろ、「伝導性網状組織を確立する内部粒子間接触を必要とする電気的用途では、凝集物が強度低下欠陥として働く機械的用途の場合よりも大きな凝集物を許容することができる」（14頁左下1行～4行）と記載されていることからすると、複合体に導電性を持たせることを目的とする場合には、比較的大きな凝集物とすることが許容されているものである。

作用効果の主張は、裁判所の判断がなかったため、省略。