

進歩性の判断に関する裁判例

－ 「(メタ) アクリル酸エステル共重合体」 事件 －

R3.2.8 判決 知財高裁 令和2年(行ケ)第10001号

特許取消決定取消請求事件：決定取消

概要

本件発明と引用例発明では、技術分野や課題が必ずしも一致せず、使用モノマーやその配合割合が相違するため、引用例発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しく、引用例発明における配合割合を本件発明の数値限定範囲内に調整することに技術的理由が見いだせず、相違点に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったとはいえないとして、特許取消決定を取り消した事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

(メタ) アクリル酸エステル共重合体であって、
 (A-a) (メタ) アクリル酸エステル、(A-b) カルボキシル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、(A-c) グリンジル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、及び
 (A-d) 水酸基含有(メタ) アクリル酸エステルを構成モノマーとして含み、(メタ) アクリル酸エステル共重合体(A)を構成するモノマーの全量を100質量%としたとき、上記(A-b)の配合量b(質量%)と上記(A-c)の配合量c(質量%)とが、下記式： $10 \leq b + 40c \leq 26$ (但し、 $4 \leq b \leq 14$ 、 $0.05 \leq c \leq 0.45$)を満たし、化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用であることを特徴とする、(メタ) アクリル酸エステル共重合体。

争点

- 1 引用例1発明に対する進歩性に関する判断の誤り(取消事由1)
- 2 引用例2発明に対する進歩性に関する判断の誤り(取消事由2)
- 3 引用例3発明に対する進歩性に関する判断の誤り(取消事由3)

裁判所の判断

- 1 取消事由1について

『(2) 相違点1の容易想到性

ア 検討

(ア) 相違点1は、引用例1発明の共重合体が、本件発明とは異なり、d成分を構成モノマーとして含まないというものである』

『(イ)・・・(略)・・・そうすると、化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例1発明とでは、技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。

(ウ)・・・(略)・・・甲7文献には、エポキシ基を有するモノマー(c成分)と水酸基を有するモノマー(d成分)を組み合わせた合成例は記載されておらず、また、d成分を構成モノマーとして含むことによる効果等に関する具体的な記載もされていないものと認められる。そうすると、甲7文献には、引用例1発明の技術思想として、複数の組合せの中からエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの2種を選択すべきである旨や、水酸基を有するモノマーを選択することによって特定の効果が得られる旨が開示されているものとはいえない。』

『(エ) 以上のとおり、本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え、甲7文献の記載内容からすると当業者が複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの2種を選択する理由に乏しいことからすれば、甲7文献に接した当業者において、相違点1に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。・・・(略)・・・

(3) 相違点2の容易想到性

・・・(略)・・・

ア 検討

(ア) 相違点2は、(メタ) アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を100質量%としたときのb成分の配合量b及びc成分の配合量cの値が、本件発明は「 $10 \leq b + 40c \leq 26$ (但し $0.05 \leq c \leq 0.45$)」であるのに対し、引用例1発明の共重合体においてはcが0.5、 $b + 40c$ が26.8であるというものである。』

『(ウ)・・・(略)・・・引用例1発明の実施例には、引用例1発明における第3成分を、N-メチロールアクリルアミドからアクリルアミドに量比を変えことなく置き換えた場合に、ピール(g/2cm)が「1025FA」から「675AF」になり・・・(略)・・・凝集力が「ずれ0.6mm」から「ずれ1.6mm」になった例が示されている(

表-8の実施例6、7)。このことからすれば・・・(略)・・・各モノマーは、粘着力や凝集力の点で等価であるとはいえないというべきである』

『(エ)・・・(略)・・・引用例1発明において、グリシジルメタクリレートの配合量を本件発明における数値範囲内である0.45質量%以下とするためには、第3成分の配合量の下限值とされている値である0.5質量%を下回る量まで減少させる必要があるところ、甲7文献の記載をみても、このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。』

(オ) 以上のとおり、本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないこと、各モノマーは粘着力や凝集力の点で等価ではなく、当業者が各モノマーを置き換えたり配合量を維持したりすることは自然又は容易なことではないこと、当業者がグリシジルメタクリレートの配合量を第3成分の配合量の下限值未満に減少させる技術的理由は見いだされないことからすれば、甲7文献に接した当業者において、相違点2に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということとはできない。』

2 取消事由2について

『(2) 相違点4の容易想到性

ア 検討

(ア) 相違点4は、(メタ)アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を100質量%としたときのb成分の配合量b及びc成分の配合量cの値が、本件発明は「 $10 \leq b + 40c \leq 26$ (但し $0.05 \leq c \leq 0.45$)」であるのに対し、引用例2発明はcが4.8、 $b + 40c$ が196.8であるというものである。』

『(ウ)・・・(略)・・・引用例2発明は・・・(略)・・・相違点4に係る本件発明の構成に至るためには、4.8質量%であるアクリル酸グリシジルの配合量を、10分の1以下である0.45質量%以下に変更する必要がある。』

しかしながら・・・(略)・・・アクリル酸グリシジルに着目した記載や、その配合量を10分の1以下にすることによって奏される特定の効果等に関する記載は存しない。』

『(エ) 以上のとおり、本件発明と引用例2発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例2発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え、当業者が5種のモノマーの中からアクリル酸グリシジルに着目してその配合量を10分の1以下とする調整を行う技術的理由は見いだされないことからすれば、甲8文献に接した当業者において、相違点4に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということとはできない。』

3 取消事由3について

『(2) 相違点6の容易想到性

ア 検討

(ア) 相違点6は、(メタ)アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を100質量%としたときのb成分の配合量であるb及びc成分の配合量であるcの値が、本件発明は「 $10 \leq b + 40c \leq 26$ (但し $0.05 \leq c \leq 0.45$)」であるのに対し、引用例3発明はcが20、 $b + 40c$ が810であるというものである。』

『(ウ)・・・(略)・・・引用例3発明において、メタクリル酸グリシジルの配合量を本件発明における数値範囲内に調整するためには、a成分ないしd成分のモノマーの中からc成分の(メタ)アクリル酸グリシジルのみに着目し、かつ、その配合量を好ましいとされている範囲の下限值である5質量%の10分の1以下とする調整を行う必要があるところ、甲9文献の記載をみても、このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。』

(エ) 以上のとおり、本件発明と引用例3発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例3発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え、当業者がメタクリル酸グリシジルのみに着目してその配合量を好ましいとされている範囲の下限値の10分の1以下とする調整を行うべき技術的理由は見いだされないことからすれば、甲9文献に接した当業者において、相違点6に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということとはできない。』

検討

特許異議申立では、引用例に基づき、本件発明で使用するモノマーと同種のモノマーを選択し、配合量を適宜設定して、本件発明と同程度の範囲に定めることは容易だとして、本件特許を取り消した。

一方、裁判所は、具体的な用途(技術分野)や課題についても検討し、本件発明と引用例発明との技術分野や課題の相違を認定し、これらの相違から、本件発明の課題を解決するために、引用例発明に改良を加える動機付けに乏しく、容易想到とまでは言えないとし、更に、本件発明の数値限定範囲と重複しない引用例発明における数値を、本件発明の数値限定範囲内に調整することは、引用例発明の課題解決や所望の効果を得る観点から、技術的理由を見出せないとし、取消決定を取り消した。

実務上の指針

審査等の段階において、使用原料やその配合量などは適宜選択できるとして、進歩性を否定されることは多分にあるが、用途(技術分野)の違いや、用途の違いによる課題の違い、また、引用例発明の課題解決を困難にする数値範囲の選択(限定)に基づく指摘に対して、動機付けを否定する主張を行う事が有用であり、今回の判断は参考になる。

以上