

選択発明の新規性の考え方を示す裁判例

「液晶用スペーサー」事件

H23.7.7判決 知財高裁 平成22年(行ケ)第10324号

特許無効審決(不成立)取消請求事件：請求認容

概要

引用発明との差別化のために、本件発明を「**特定の共重合体鎖**」に**限定補正**したが、補正に係る構成の**作用効果が明細書中に記載のない**ことを理由に、本件発明と引用発明とは**実質的に相違しない**とされた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー。

【審決の認定判断】

引用例1は、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当するいくつかの特定の単量体と、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」に該当する他の単量体との組合せがあり得る選択肢として含まれることを示すにとどまるものであり、付着層として、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上」と「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上」との組合せからなるグラフト共重合体鎖によるものが、配向基板への付着性の観点から望ましいと認められるような技術常識が存在するものともいえないなどとして、本件発明と引用発明1とは、実質的に相違するものであるとした。

【争点】

引用発明1に基づく本件発明の新規性に係る判断の誤り。

【裁判所の判断】

1. 本件発明の技術内容

本件発明は、重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列し、液晶スペーサー周りの配向異常を防止することをその技術内容とするものである。

もっとも、本件明細書【0014】に記載される作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づく

ものであって、このような「特定の共重合体鎖」に限定したことに基づく作用効果についての記載はない。

また、本件明細書の実施例の記載から、液晶スペーサーのグラフト重合体鎖として「特定の共重合体鎖」を限定した作用効果、すなわち、「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖である場合よりも優れていることは、何ら記載されているものではない。この点について、被告は、拒絶査定不服審判において、手続補正書(甲5)に、グラフト鎖が単独重合体鎖の場合と共重合体鎖の場合とを比較した試験報告書を添付し、グラフト共重合体鎖にメチルメタクリレート(MMA)を共重合することによって、単独グラフト共重合体鎖よりも光抜け改善効果が安定すると指摘しているが、このような効果は、本件明細書には全く記載されていないから、本件発明の作用効果に関して当該試験報告書を参酌することはできない。

2. 本件審決に対する判断

引用例1の【0010】に列挙された「メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-ブチルアクリレート、i s o-ブチルアクリレート、・・・(中略)・・・、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、・・・(中略)・・・、ブタジエン等」の単量体のうち、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアシルメタクリレート、ラウリルメタクリレートは、本件発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当するものであるから、引用例1の【0010】には、文言上、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」を共重合材料に含む共重合体を付着層とすることが記載されているということが出来る。

本件発明の作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって、本件明細書において、本件発明が、引用発明1に開示されている構成のうちから、「特定の共重合体鎖」に限定しているとしても、それに基づいて生じる格別の作用効果に

係る記載はないから、本件発明の「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して格別の作用効果を奏するものということではない。

そうすると、本件発明は、引用発明1における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、引用発明1とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないから、引用発明1の解決課題である付着性や技術常識の観点から、相違点1が実質的な相違点ということではない。

以上のとおり、本件発明は、引用発明1において例示的に列挙されたものの中から、「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子」について一部限定したものである。

また、本件発明は、引用発明1から本件発明が限定した部分について、引用発明1の他の部分とその作用効果において差異があるということではないから、引用発明1と異なる発明として区別できるものでもない。したがって、本件発明と引用発明1との間には、相違点は存しないといわざるを得ない。

この点について、被告は、引用例1には、本件発明における特定の単量体を組み合わせたグラフト共重合体鎖に関する技術思想が開示されていない、引用発明1の付着層においては、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当する単量体と「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」に該当する単量体とを、わざわざ組み合わせてグラフト共重合体鎖とする必然性はなく、これらを組み合わせてグラフト共重合体鎖とすることにより、配向異常や光抜け等が発生するという従来技術の課題を解決するという本件発明の課題やその解決手段も開示されていない等と主張する。

しかしながら、引用例1には、【0010】に列挙された単量体の重合体鎖であれば、単独重合体鎖、共重合体鎖のいずれにおいても付着層として使用できることが開示されているのみならず、この重合体鎖には本件発明の「特定の共重合体鎖」も包含されるのであるから、引用例1には、付着層を構成する重合体鎖として、本件発明の「特定の共重合体鎖」に係る技術思想が開示されているものといえる。

【検討】

《本件判決の意義》

いわゆる「選択発明」の考え方は、特許庁の審査基準に示されており、数々の裁判事例によってもその考え方が示されている。

多くの裁判例では、選択発明としての進歩性が認められない場合には新規性が否定されており、本件裁判例においても、「特定の組合せによる効果」が認められない、として引用例1に対する新規性が否定された事案である。

しかしながら、本件事案においては、従来の裁判事例にあるように、「特定の組合せによる効果」が、選択発明として認められる程度に十分なものか否かについて検討されたものではなく、そもそも、本件明細書に「特定の組合せによる効果」が十分に記載されていないとして、出願後に提出した比較実験データが参酌されずに、「特定の組合せによる効果」が認められない、と判断されている。

本件判決において指摘されているように、本件明細書には「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して優れることについては明記されていないものの、「特定の共重合体鎖」自体が効果を奏することについては実施例により証明されており、当該実施例をもって本件明細書には「特定の共重合体鎖」による効果が記載されている、ととれるのではなからうか。

このように多少の疑問は残るものの、本件事案においては、当初明細書において「特定の共重合体鎖」とする効果について何らかの言及がなされていれば、出願後に提出した比較実験データが参酌されて「選択発明」として認められていた可能性もあり、当初明細書の記載の重要性を改めて感じた事例である。

《実務上の指針》

本件発明のように、組成物などの化学分野においては、先行技術文献が開示されているきわめて多数の組合せの中から「特定の組合せ」に限定し、当該組合せにより奏する効果を説明して、選択発明である旨の主張をすることが比較的好く行われている。

しかしながら、本件判決により、その「特定の組合せ」による効果が明細書中に十分に記載されていなければ、後から比較実験データ等を提出しても、当該データが参酌されずにその「特定の組合せ」による効果が認められない場合があることが示されたため、明細書作成段階においては、その点について十分に考慮する必要がある。

以上