

当業者の技術常識を看過したことにより容易想到性の判断が覆された裁判例

## 「水性樹脂分散組成物およびその製造方法」事件

H24.2.28 判決 知財高裁 平成 23 年（行ケ）第 10152 号

拒絶審決取消請求事件：審決取消

### 概要

刊行物の記載内容は、記載されている文言どおりに解釈するのではなく、**当業者の技術常識を考慮して解釈すべき**であるとした事例。

#### 〔本件発明の内容〕

「ポリプロピレンおよびプロピレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体から選ばれる少なくとも1種に対し、無水マレイン酸のみを1～5重量%グラフト共重合して酸変性ポリオレフィンを得た後に、この酸変性ポリオレフィンを塩素化してなる酸変性塩素化ポリオレフィンをエーテル系溶剤に溶解させ、これに塩基性物質を加えて中和した後に、水を加えて分散させ、次いでエーテル系溶剤を除去することを特徴とする乳化剤を使用しない水性樹脂分散組成物の製造方法。」

#### 〔審決の理由〕

審決は、引用発明（刊行物1に記載の発明）において、塩素化ポリオレフィンにアクリル酸系モノマーをグラフト化および重合させることによりアクリル酸系修飾化塩素化ポリオレフィンを調製する際に、アクリル酸系モノマーとして無水マレイン酸を使用することが可能であり、アクリル酸系モノマーとして無水マレイン酸を採用することに格別の困難性はない、として進歩性なしと判断した。

#### 〔本願発明と引用発明の相違点〕

<相違点1>

「酸変性塩素化ポリオレフィン」が、本願発明では「ポリプロピレンおよびプロピレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体から選ばれる少なくとも1種に対し、無水マレイン酸のみを1～5重量%グラフト共重合して酸変性ポリオレフィンを得た後に、この酸変性ポリオレフィンを塩素化してなる」ものであるのに対して、引用発明では「アクリル酸系モノマー（無水マレイン酸は例示の1つにとどまる。）を塩素化ポリオレフィンにグラフト化および重合させることにより調製」されたものである点。

<相違点2>

省略

#### 〔主な争点〕

<相違点1に対する容易想到性の判断の誤り（取消事由2）>

審決が、引用発明におけるアクリル酸系モノマーとして無水マレイン酸を採用することに格別の困難性はない、とした判断が妥当であるか否か。

#### 〔裁判所の判断〕

<相違点1に対する容易想到性判断の誤り（取消事由2）について>

刊行物1の記載によると、引用発明においては、塩素化ポリオレフィンをアクリル酸系誘導体（判決注：「アクリル酸系ポリマー」や「アクリル酸系樹脂」も同じ意味であると解される。）でグラフト化により修飾する方法は、予備調製したアクリル酸系ポリマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化しても、アクリル酸系モノマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化及び重合させてもよいが、いずれにしても、「塩素化ポリオレフィンにグラフト化したアクリル酸系誘導体」は「少なくとも約2000の重量平均分子量を有するものであること」が必要であると認められる。

ところで、刊行物1には、上記「アクリル酸系誘導体」は「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」（共重合成分X）及び「アクリル酸系またはメタクリル酸系エステル」（共重合成分Y）、さらに任意に「他のエチレン性不飽和モノマー」の共重合体からなっているともよいと記載されており、「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」（共重合成分X）の例として「マレイン酸無水物（無水マレイン酸）」があげられている。

しかし、上記記載は、「無水マレイン酸」が「アクリル酸系樹脂」の共重合成分の一つとなり得るということを示していると解されるが、さらに進んで、「アクリル酸系樹脂」が「無水マレイン酸のみ」によることも可能であることを示したものと理解することはできない。その理由は、以下のとおりである。

無水マレイン酸のみを本願発明におけるポリオレフィン原料であるポリプロピレンやエチレンプロピレン共重合体にグラフト化した場合、無水マレイン酸はモノマーグラフトする (monomeric grafts 構造が形成される。)との知見が、本願前に頒布された文献に記載されており、ポリプロピレンに関しては、本願後に頒布された文献でも確認されている。さらに、無水マレイン酸をポリオレフィンの一つであるポリエチレンのうち高密度ポリエチレンにグラフト化した場合には、oligomeric grafts 構造が形成されるが、平均重合度が約2の短いオリゴマーグラフトである旨が、本願前に頒布された文献に記載されている。

したがって、塩素化ポリオレフィンに無水マレイン酸のみをグラフト化しても、少なくとも約2000の重量平均分子量を有する高い重合度のグラフト鎖が形成されるとは考え難く、「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)の例として「無水マレイン酸」があげられているとしても、刊行物1に接した当業者が、塩素化ポリオレフィンに無水マレイン酸のみをグラフト化して、少なくとも約2000の重量平均分子量を有するグラフト鎖が形成できると考えるとは認め難い。

また、刊行物1では、塩素化ポリオレフィンにグラフト化及び重合させるグラフト鎖を「アクリル酸系誘導体(アクリル酸系ポリマー、アクリル酸系樹脂)」と記載していることから、これを構成するモノマーとしては、「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)として、当業者の間で「アクリル酸系モノマー」と呼ばれる「アクリル酸」や「メタクリル酸」が使用されるか、当業者の間で「アクリル酸系モノマー」と呼ばれる「アクリル酸系またはメタクリル酸系エステル」(共重合成分Y)に該当するモノマーが使用されるか、又はその両方が使用されることが必要とされると解される。

一方、本願前に頒布された文献等の記載によると、無水マレイン酸は、当業者間で「アクリル酸系モノマー」と呼ばれる化合物とは、構造を異にする。

したがって、刊行物1の記載中に、「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)の例として「無水マレイン酸」があげられているとしても、当業者は、無水マレイン酸のみを用いて重合したものが、「アクリル酸系誘導体(アクリル酸系ポリマー、アクリル酸系樹脂)」に該当すると考えるとは認め難い。

以上のとおり、本願発明のうち、ポリオレフィンに無水マレイン酸のみを使用して酸変性を行うということが、引用発明に接した当業者が容易に想到し

得たものであるとはいえず、審決にはこの点において誤りがある。

#### 〔検討〕

##### 《本件判決の意義》

特許庁は、刊行物1には、アクリル酸系誘導体(グラフト鎖)の原料である「エチレン性不飽和カルボン酸またはその無水物」の例として、「マレイン酸無水物」が「アクリル酸、メタクリル酸」と何ら区別されずに記載されていることを根拠にして、無水マレイン酸はアクリル酸等と同様にアクリル酸系モノマーの例示の一つであると判断した。

しかし、当業者であれば、「アクリル酸系誘導体」の「アクリル酸系」との文言から、「アクリル酸系誘導体」の原料としては、少なくともアクリル酸、メタクリル酸、又はそれらのエステルが用いられると理解するはずであり、「無水マレイン酸のみ」を用いることも可能であるとは理解し得ないと考えられる。

本件では、特許庁が刊行物1の記載内容に固執し、当業者の技術常識を考慮しなかったことが誤った判断につながった。

##### 《実務上の指針》

審査においては、審査官が「当業者の技術常識」を十分に認識していない場合があり、進歩性の判断において、「当業者の技術常識」がよく問題になる。

そのような場合には、単に「当業者の技術常識」であることを主張するよりも、出願前の特許文献や非特許文献(なお、出願後の特許文献や非特許文献も参酌される場合がある)を証拠として挙げた上で、主張することが効果的である。また、意見書で主張する前に、事前に、審査官に電話連絡したり、審査官と面接することにより、技術説明することも有効である。

以上