

特許権	判決年月日	令和3年2月8日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和2年(行ケ)第10001号		
<p>○ 発明の名称を「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」とする発明に対して申し立てられた特許異議の申立てにつき，進歩性を欠くとして特許を取り消した決定の判断には誤りがあるとして，特許取消決定を取り消した事例。</p>				

(事件類型) 特許取消決定取消 (結論) 決定取消

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 異議2019-700313号事件，特許第6419863号

判決要旨

1 本件は，発明の名称を「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」とする原告の特許（以下「本件特許」という。）の請求項1に係る発明（以下「本件発明」という。）について，特許異議の申立てがされ，本件発明は進歩性を欠くとして同発明に係る特許を取り消す旨の決定（以下「本件決定」という。）がされたことから，原告が，その取消しを求めた事案である。

本件決定の要旨は，本件発明は甲7文献ないし甲9文献に記載された各発明（以下「引用例1発明」ないし「引用例3発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明することができたというものである。

2 本判決は，概要，以下のとおり判示し，本件決定の判断には誤りがあるとして，本件決定を取り消した。

(1) 引用例1発明に対する進歩性の有無

ア 本件発明と引用例1発明との相違点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（本件発明の構成モノマーである「水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル」をいう。）を構成モノマーとして含まないというものである。

そして，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1の構成に至る動機付けがあったということはできない。

したがって，引用例1発明において，構成モノマーとしてd成分を含ませることを，出願時における当業者が容易に想到し得たということとはできない。

イ 本件発明と引用例1発明との相違点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（本件発明の構成モノマーである「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」

をいう。)の配合量b及びc成分(本件発明の構成モノマーである「グリシジル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物」をいう。)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というものである。

そして、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引用例1発明における第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出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1の構成に至る動機付けがあったということはできない。

したがって、引用例1発明におけるb成分の配合量b及びc成分の配合量cの値を変更し、本件発明における数値範囲内に調整することを、出願時における当業者が容易に想到し得たということはできない。

(2) 引用例2発明に対する進歩性の有無

本件発明と引用例2発明との相違点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1発明の共重合体においてはcが4.8、 $b + 40c$ が196.8というものである。

そして、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はできない。

したがって、引用例2発明におけるb成分の配合量b及びc成分の配合量cの値を変更し、本件発明における数値範囲内に調整することを、出願時における当業者が容易に想到し得たということはできない。

(3) 引用例3発明に対する進歩性の有無

本件発明と引用例3発明との相違点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3発明の共重合体においてはcが20、 $b + 40c$ が810というものである。

そして、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。

したがって、引用例 3 発明における b 成分の配合量 b 及び c 成分の配合量 c の値を変更し、本件発明における数値範囲内に調整することを、当業者が容易に想到し得たということとはできない。