

化学・材料特許判例紹介（23）
～進歩性の判断（動機付け）～
令和2年（行ケ）第10001号
原告：リケンテクノス株式会社
被告：特許庁

2021年6月21日
執筆者 弁理士 鶴川智子

1. 概要

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。）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特許を取り消す旨の決定がされたことから、原告が、その取消しを求めた事案である。知財高裁は、本件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。

2. 手続きの経緯

原告は、名称を「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」とする発明について、平成30年10月19日、特許権の設定登録（特許第6419863号。請求項の数2。）を受けた。

本件特許のうち請求項1について、平成31年4月19日、特許異議の申立てがされた（異議2019-700313号）。

特許庁は、令和元年11月28日、「特許第6419863号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をした。

原告らは、知財高裁に本件決定の取消しを求める特許取消決定取消訴訟を提起した。

3. 本件発明の要旨

本件の請求項1（以下「本件発明」という）は、以下の通りである。

【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、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。

4. 取消事由

取消事由 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 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 3 (引用例 3 発明に対する進歩性に関する判断の誤り)

5. 裁判所の判断 (筆者にて適宜抜粋、下線)

3 取消事由 1 (引用例 1 発明に対する進歩性に関する判断の誤り)

(2) 相違点 1 の容易想到性

(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ところ、甲 7 文献には、第 1 成分 (a 成分) 及び第 2 成分 (b 成分) 又はそのいずれか (特に第 1 成分) と共重合させる第 3 成分として、「架橋性の官能基 (エポキシ基、水酸基、アミド基及び N-メチロールアミド基の少なくとも 1 種) を有するもの」が挙げられている。

(イ) 引用例 1 発明は、可塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する発明であり、… (略) …、耐ガソリン性及び耐油性を向上させることを目的とするものである。

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) 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。これらの事情を併せ考慮すると、甲 7 文献に接した当業者が、引用例 1 発明の第 3 成分として、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というべきである。

(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。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、本件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。

(3) 相違点2の容易想到性

(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。

(イ) まず、上記(2)ア(イ)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というべきである。

(ウ) また、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る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(なお、「ピール」とは、剥離に要する力をいう(甲7)。)、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、架橋性官能基であるエポキシ基、水酸基、アミド基及びN-メチロールアミド基は、その種類に応じて異なる粘着力や凝集力を示すものと考えられるから、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。

そうすると、当業者において、各モノマーを同量の別のモノマーに置き換えたり、水酸基を有するモノマー(d成分)を導入した分だけグリシジルメタクリレート(c成分)の配合量を減少させて第3成分全体の配合量を維持したりすることが、自然なことであるとか、容易なことであるなどということとはできない。

(エ) さらに、上記(1)ア(ア)によれば、引用例1発明においては、第3成分(グリシジルメタクリレートはこれに当たる。)を第1成分及び第2成分の合計量100重量部に対して0.5~15重量部とするとされているから、第1成分ないし第3成分の合計量を100質量%としたときの第3成分の配合量は、 $0.5 \sim 13.0$ 質量%となる($0.5 / (100 + 0.5) \times 100 \sim 15 / (100 + 15) \times 100$)。

そうすると、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。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、本件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。

4 取消事由2（引用例2発明に対する進歩性に関する判断の誤り）

(2) 相違点4の容易想到性

(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。

(イ) 引用例2発明は、半導体ウエハに付着した異物の除去用粘着テープの発明であり、剥離操作後の糊残りを少なくし、半導体ウエハに付着した異物を高い除去率で吸着除去する一方、上記糊残りが生じたとしてもこれを水洗によって簡単に洗浄除去することを目的とするものである。

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というべきである。

(ウ) また、引用例2発明は、アクリル酸n-ブチル(a成分)80部、アクリロニトリル10部、アクリル酸(b成分)5部、アクリル酸2-ヒドロキシエチル(d成分)5部、アクリル酸グリシジル(c成分)5部が重合された(メタ)アクリル酸エステル共重合体であるところ、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。

そうすると、引用例2発明において、ア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、上記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、かつ、その配合量を10分の1以下とする調整を行う必要があるところ、甲8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2発明とでは技術分野や発明が解決しようとする

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、本件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。

5 取消事由3（引用例3発明に対する進歩性に関する判断の誤り）

(2) 相違点6の容易想到性

(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。

(イ) まず、引用例3発明は、ダイシング・ダイボンド兼用粘接着シートの発明であり、スタック時に発生するボンディングワイヤーの損傷を低減するとともに、半導体チップ同士を接着する接着剤層の厚みの精度不良に起因する半導体装置の高さのばらつき、基板から最上層の半導体チップの表面までの高さのばらつき、最上層の半導体チップの傾き等を解消することを目的とするものである。

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というべきである。

(ウ) また、引用例3発明は、アクリル酸ブチル(a成分)55質量部、メタクリル酸(b成分)10質量部、メタクリル酸グリシジル(c成分)20質量部、アクリル酸2-ヒドロキシエチル(d成分)15質量部が共重合された(メタ)アクリル酸エステル共重合体であるところ、相違点6に係る本件発明の構成に至るためには、20質量%であるメタクリル酸グリシジルの配合量を、40分の1以下である0.45質量%以下に減少させる必要がある。

しかしながら、…(略)…上記のような配合量の変更は、グリシジル基含有モノマーにつき、好ましいとされている配合量の下限值である5質量%の10分の1以下とする調整をすることとなる。また、甲9文献には、グリシジル基含有モノマーに着目した記載や、その配合量を40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し、(メタ)アクリル酸グリシジルの含有量を0質量%付近

に設定している合成例も見当たらない。

そうすると、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値である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。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。

以上のように、本件発明は、引用例1発明ないし引用例3発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものでないとして、原告の請求原告の請求を認容する旨の判決がなされた。

7. 考察

裁判所は、本件発明の技術分野や課題について具体的に検討し、本件発明と各引用例発明との相違をそれぞれ認定し、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いと判断した。また、裁判所は、引用例発明における数値を本件発明における数値範囲に調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできないと判断し、取消決定を取り消した。

特許異議の申立てにおいては、「甲7文献ないし甲9文献の記載からすれば、各引用例において本件発明と同種のモノマーを選択し、その配合量等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、当業者であれば容易になし得ることである。」と判断された。このように、使用材料や配合量等は適宜選択できる、との理由で進歩性が否定されることは、審査段階においても多くみられる。本判決は、このような指摘に対し、動機付けを否定する主張を行う際に参考となり得る。

以上