

平成24年11月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(行ケ)第10431号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年10月17日

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主 文

- 1 特許庁が無効2010-800016号事件について平成23年11月21日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文1項と同旨

第2 事案の概要

本件は、原告が、後記1のとおりの手続において、被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には、後記4のとおり取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

1 特許庁等における手続の経緯

(1) 本件特許(甲33)

被告は、平成8年1月24日、発明の名称を「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」とする特許出願(特願平8-31436号)をし、平成18年11月10日、設定の登録(特許第3878238号。請求項の数3)を受けた。以下、この特許を「本件特許」という。

(2) 原告は、平成22年1月27日、本件特許の請求項1に係る発明について、特許無効審判を請求し(甲34)、無効2010-800016号事件として係属したところ、特許庁は、同年9月7日、審判請求不成立の審決(以下「前審決」と

いう。)をした。

(3) 原告は、平成22年10月13日、知的財産高等裁判所に対し、前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10324号)を提起した。

知的財産高等裁判所は、平成23年7月7日、前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し、その後、同判決は確定した。

(4) 被告は、平成23年8月24日、訂正請求をした(甲42。以下「本件訂正」という。)

特許庁は、無効2010-800016号事件を審理し、平成23年11月21日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同年12月1日、原告に送達された。

2 特許請求の範囲の記載

(1) 本件訂正前の特許請求の範囲請求項1の記載は、以下のとおりである。以下、同発明を「本件発明」といい、その明細書(甲33)を、「本件明細書」という。

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

(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、以下のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。以下、本件訂正後の発明を「本件訂正発明」といい、その明細書(甲42)を、「本件訂正明細書」という。なお、「/」は、原文における改行箇所を示す。

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であって、かつ、/前記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は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを
含み，／前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリ
レートを含み，／前記グラフト共重合体鎖の前記導入は，表面に前記グラフト共重
合体鎖が導入されていない重合体粒子に，前記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前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以
上をグラフト重合するものである，／前記液晶用スペーサー

3 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は，要するに，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮ないし明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものであるとして，本件訂正を認めた上で，本件訂正発明は，①後記アの引用例1に記載された発明（以下「引用発明1」という。）と同一の発明ではない，②引用発明1に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものということとはできない，③後記イの引用例2に記載された発明（以下「引用発明2」という。）に基づいて，あるいは引用発明2に引用発明1を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができたものということもできない，というものである。

ア 引用例1：特開平5-232480号公報（甲1）

イ 引用例2：特開平7-333621号公報（甲2）

(2) なお，本件訂正は，後記アないしオの訂正事項1ないし5のとおりである（甲42）。

ア 訂正事項1：本件発明の「液晶用スペーサー」を「液晶用スペーサーであつて，かつ，」と訂正した上で，さらに続けて，同請求項1の「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」について，「前記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は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，」と訂正する。

イ 訂正事項2：訂正事項1に続けて，本件発明の「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について，さらに，「前記他の重合性ビニル単量体の一種ま

たは二種以上は、メチルメタクリレートを含み、」と訂正する。

ウ 訂正事項 3：訂正事項 2 に続けて、本件発明の「グラフト共重合体鎖を導入」について、さらに、「前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記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前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである、」と訂正し、これとともに末尾を「前記液晶用スペーサー」と訂正する。

エ 訂正事項 4：本件明細書【0004】の、「表面に長鎖アルキル基を有する・・・重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり」を、「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であって、かつ、前記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は、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み、前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、メチルメタクリレートを含み、前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記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前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである、前記液晶用スペーサーを提供するものであり」と訂正する。

オ 訂正事項 5：本件明細書【0026】の[実施例 12]を、[実施例 12 (参考例)]と訂正する。

4 取消事由

- (1) 本件訂正に係る判断の誤り（取消事由 1）
- (2) 引用発明 1 に基づく本件訂正発明の新規性に係る判断の誤り（取消事由 2）
- (3) 引用発明 1 に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事

由 3)

(4) 引用発明 2 に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り (取消事由 4)

第 3 当事者の主張

1 取消事由 1 (本件訂正に係る判断の誤り) について

[原告の主張]

(1) 訂正事項 1 及び 2 について

ア 訂正事項 1 により, 「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」が, 「前記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は, ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み」に訂正されているが, 「…を含み」とする以上, 自明なことを言い換えて規定しただけであって, その内容は訂正の前後において全く変わっていない。

訂正事項 2 も, 同様に, 「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が, 「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は, メチルメタクリレートを含み」に訂正されているが, 「…を含み」とする以上, 自明なことを言い換えて規定しただけにすぎない。

したがって, 訂正事項 1 及び 2 によっても, 本件訂正前の発明特定事項は何ら限定されていないから, 訂正事項 1 及び 2 は, 特許請求の範囲の減縮を目的とするものということとはできない。

イ 前判決は, 本件発明について, 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き, 液晶スペーサー周りの配向異常を防止するという作用効果を奏するものと解している。

本件審決は, 本件訂正発明について, 「前記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は, ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含」むもの及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は, メチルメタクリレートを含」むものという特定のグラフト共重合体鎖を採用して重

合体粒子表面に導入した結果、特有の効果を奏することになったものと認定しているのであるから、訂正事項1及び2により、発明の技術的評価が変容されたものというべきである。

本件明細書には、特定の共重合体鎖を選択することによって高度に優れた効果を奏することに関する記載は存在しないから、本件明細書の全記載を総合しても、特定の共重合体鎖を前提とする発明が記載されていたものということとはできない。被告が主張するとおり、本件訂正により、本件発明が特定の共重合体鎖を選択することによって顕著な効果を奏する本件訂正発明に限定されたものであるならば、本件訂正発明は、本件明細書に記載されていた技術思想とは異なる技術的意義を有し、解決課題及びその解決手段も異なる発明というほかなく、訂正により新たな技術的事項が追加されたものというべきである。

したがって、訂正事項1及び2は、新規事項を追加するもの、あるいは実質的に特許請求の範囲を変更するものというべきである。

(2) 訂正事項3について

訂正事項3の「前記グラフト共重合体鎖」は、「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、「前記導入」は、グラフト共重合体の「導入」を、それぞれ言い換えているだけであるから、本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。

また、本件発明の「重合体粒子」は、その表面にグラフト共重合体鎖を導入する対象であるから、訂正事項3の「表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子」についても、本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。

さらに、訂正事項3の「前記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前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである」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

の一種または二種以上と前記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」を単に言い換えているだけであるから、本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。

したがって、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものということとはできない。

(3) 訂正事項4及び5について

本件審決は、訂正事項4及び5について、訂正事項1ないし3による特許請求の範囲に係る訂正に伴い、対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるので、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるとするが、前記のとおり、訂正事項1ないし3自体が適法な訂正であるということとはできないから、訂正事項4及び5についても、同様に、適法なものであるということとはできない。

(4) 小括

本件訂正が許されるべきものではない以上、本件発明の新規性及び進歩性を否定した前判決の拘束力により、本件発明は無効とされるべきものであるから、本件訂正の可否についての判断の誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものであるというべきである。

[被告の主張]

(1) 訂正事項1及び2について

ア ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートは「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の、メチルメタクリレートは「他の重合性ビニル単量体」の、それぞれ下位概念としての具体的単量体である。

訂正事項1及び2により、本件発明は、これら具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されるものであるから、訂正事項1及び2は、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当することは明らかである。

イ ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートは、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【0011】に、メチルメ

タクリレートは、「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【0007】に、それぞれ記載されているものである。本件明細書の実施例10には、メチルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、実施例11には、メチルメタクリレート及びステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが、それぞれ記載されており、それらが直流電圧印加前後にわたって優れた光抜け防止効果を有することについても、本件明細書の表1から理解することが可能である。

本件明細書の実施例に示された上記効果は、「異常配向を抑制し、液晶パネル点灯時の光抜けを防止する」という、本件発明の当初の課題及び目的を高度に達成するものであって、本件訂正の前後において発明の課題及び目的に変化はなく、一貫しているものである。すなわち、本件訂正は、本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであって、本件訂正発明の技術思想や技術的意義が本件発明とは異質なものであるということとはできない。

したがって、訂正事項1及び2は、新規事項を追加するもの、あるいは実質的に特許請求の範囲を変更するものではない。

(2) 訂正事項3について

訂正事項3は、表面にグラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に対して、訂正後の特定の単量体をグラフト重合するものに訂正することにより特許請求の範囲を減縮するものであり、さらに、この訂正により、物の発明としての構成がより明瞭になることは、本件明細書及び本件訂正明細書の各記載に接した当業者にとって明らかである。

(3) 訂正事項4及び5について

本件訂正1ないし3が適法なものであると認められる以上、訂正事項4及び5も、同様に適法であるというべきである。

(4) 小括

以上によると、本件訂正は認められるべきものであって、本件審決の本件訂正に係る判断に誤りはない。

2 取消事由 2（引用発明 1 に基づく本件訂正発明の新規性に係る判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 引用発明 1 について

ア 本件審決は、引用例 1 には、メチルメタクリレート、ステアシルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体を採用する記載や示唆はなく、本件訂正発明が新規性を欠くものということとはできないとする。

しかしながら、引用例 1 には、粒子表面に配向基板に対する付着性を付与するための材料として、メチルメタクリレート、ステアシルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体が記載され、それを重合体粒子の表面にグラフトすることも記載されている。引用例 1 の液晶スペーサーは、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ものである以上、本件訂正発明の作用効果である「液晶スペーサー周りの配向異常を抑制し、液晶パネル点灯時の光抜けを防止する効果」を奏することは自明である。

前判決は、本件発明について、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と判示しているから、本件審決の上記判断は、前判決の上記判示事項及び技術常識に反する不合理なものである。

イ 本件訂正発明は、「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」について、「ラウリルメタクリレート又はステアシルメタクリレートを含むもの」に、「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について、「メチルメタクリレートを含むもの」に、それぞれ限定するものである。しかし、前判決は、引用例 1 に列挙されているメチルメタクリレート、ステアシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート等の重合可能な単量体の単独重合体又は前記単量体の 2 種以上の共重合体であって熱可塑性を有するものは、いずれもその分子構造

が直鎖状であって、通常は熱可塑性を有する重合体であるといえ、列挙に係る各単量体を重合して得られる重合体のほとんど全てが付着層として使用できるものであると判示しているのであるから、分子構造が直鎖状であって熱可塑性を有することが自明な「メチルメタクリレート、ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体」という構成が、引用例1に記載されていることは明らかである。

ウ 本件訂正明細書には、本件訂正により限定された「特定の共重合体鎖」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、本件訂正発明には、本件発明と同様に、引用発明1とは異なる格別の作用効果を認めることはできない。

(2) 小括

以上によると、本件訂正発明は、引用発明1と同一の発明であって、新規性を有しないものというべきである。

[被告の主張]

(1) 引用発明1について

ア 本件訂正発明における「グラフト共重合体鎖」は、「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は、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み、前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、メチルメタクリレート」を含むものであって、前判決における「共重合体鎖」とは相違するものである。そして、本件訂正発明においては、特定のグラフト共重合体鎖を具備することにより、液晶の異常配向を抑制し、液晶パネルの点灯時の光抜けを防止するという効果が高度に達成されるものである。

これに対し、グラフト共重合体鎖を導入した場合であっても、本件訂正発明のグラフト共重合体組成を具備しない重合体粒子では、本件訂正発明と同様の効果が高度に達成されるものではない。

したがって、本件訂正発明が、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とはできないとする原告の主張は誤りである。

イ 引用例 1 には、付着層として用いられる材料として、「メチルメタクリレート」を含めて約 30 ないし 40 種類の単量体が具体的に列挙されているが、これらから仮に 2 種類の単量体を選択したとしても、435 通り (${}_{30}C_2$) ないし 780 通り (${}_{40}C_2$) もの組合せが存在するものである。引用例 1 には、列挙された単量体のうち、特定の単量体を組み合わせる特段の必要性に関する記載はないから、ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートの組合せやステアリルメタクリレートとメチルメタクリレートの組合せが記載されているものということとはできない。

しかも、引用例 1 には、メチル基とステアリル基又はラウリル基という不活性で一般に類似した物性と把握されるアルキル基同士を選択して組み合わせることや、それにより付着層の剥離防止を改善することに関する記載はない。まして、パネル点灯時の光抜けを防止し得ることに関する記載はない。

有機化学、とりわけ高分子化合物の技術分野では、新製品の研究、開発に多大の期間と労力と費用を要するものであること、生成した化合物の実際の物性は、通常、合成し、分析をして初めて明らかになることからすると、当業者は、引用例 1 の記載に基づいて、本件訂正発明における「メチルメタクリレートと、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖」を構成することを想起することなど、あり得ないものである。

(2) 小括

以上によると、本件訂正発明は、引用発明 1 と同一の発明であるということとはできない。

3 取消事由 3 (引用発明 1 に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り) について

[原告の主張]

(1) 引用発明 1 について

ア 本件審決は、引用例 1 には、粒子表面に配向基板に対する付着性を付与するための材料が記載されているのであって、これらの材料により構成される付着層を

有する粒子が本件訂正発明の効果を奏するものであるとする記載や示唆もなく、これらの材料からなる2種以上の共重合体の中から特にメチルメタクリレートとステアリルメタクリレートの双方を含むもの、あるいは、メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートの双方を含むものを採用することの契機ないし動機付けがあるとはいえないとして、本件訂正発明は、引用発明1に基づいて当業者が容易に発明できたものということとはできないとする。

しかしながら、前判決が判示するとおり、本件発明の液晶スペーサー周りの配向異常を防止するという作用効果は、引用発明1の作用効果と異なるものではなく、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、「特定の共重合体鎖」に限定したことに基づくものではない。本件審決の上記判断は、前判決の上記判示事項及び技術常識に反する不合理なものである。

イ 引用例1には、「メチルメタクリレート、ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体」という構成が記載されていることは明らかであるから、これらの材料からなる2種以上の共重合体の中から特にメチルメタクリレートとステアリルメタクリレートの双方を含むもの、あるいは、メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートの双方を含むものを採用することの契機ないし動機付けが必要となるものではない。

(2) 引用発明2について

引用例1に記載された材料について、引用発明2を適用すれば、疎水性単量体(1)であるステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートと、これと共重合可能な他の単量体であり、疎水性単量体(1)であるメチルメタクリレートを組み合わせ使用されることは、引用例1及び2の記載からすれば、当業者にとって容易であるというべきである。

(3) 小括

以上からすると、本件訂正発明は、引用発明1に基づいて、あるいは引用発明1

に引用発明 2 を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得るものであるというべきである。

〔被告の主張〕

(1) 引用発明 1 について

原告は、前判決の判示事項を引用し、本件訂正発明が、引用発明 1 に基づいて当業者が容易に想到し得るものであるなどと主張するが、前判決は、本件訂正前の本件発明を審理対象とした判決であって、同判決の理由付けは、本件訂正発明の容易想到性に係る判断とは無関係である。

また、原告は、本件審決が技術常識に反するものであるとするが、ここにいう技術常識の具体的内容すら明らかにしていない。原告の主張は失当である。

(2) 引用発明 2 について

ア 引用発明 1 の課題は、付着層の剥離防止であり、引用発明 2 の課題は、通電中における配向異常領域の拡大の防止及び保護フィルム除去時の静電気の発生の防止であるから、各発明の課題は異なるものである。解決すべき課題が異なる発明を組み合わせたり、各引用例に記載のない課題や試みを導入して容易想到性を認めることは明らかに不当である。

イ 引用発明 1 におけるグラフトとは、元となる粒子（元玉）に単量体をグラフト重合させることを意味するものであるが、引用発明 2 におけるグラフトとは、重合した粒子が形成される際、重合反応に伴い、分散安定剤が取り込まれてグラフトするものであって、引用発明 1 のように、元玉に単量体をグラフト重合させるものではない。

したがって、「グラフト」の技術的な意味内容とグラフト構造が異なる引用発明 1 及び 2 を組み合わせる必然性は存在しない。

しかも、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせても、本件訂正発明の構成に想到し得るものではない。

(3) 小括

以上からすると、本件訂正発明は、引用発明1に基づいて、あるいは引用発明1に引用発明2を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。

4 取消事由4（引用発明2に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 引用発明2について

ア 本件審決は、引用例2にはメチルメタクリレートに関する記載はないとするが、引用例2【0009】には、「エチル（メタ）アクリレート、…ステアリル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸の炭素数1ないし18の直鎖又は分岐のアルキルエステル類が挙げられ」との記載があるところ、メタアクリル酸の炭素数1のアルキルエステル類はまさしくメチルメタクリレートを意味するものであるから、引用例2には、メチルメタクリレートに関する記載が存在するものである。

引用例2【0009】には、疎水性単量体(1)として、ラウリルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、メチルメタクリレートを例示した上で、「これらの疎水性単量体(1)は、単独又は2種以上混合して用いることができる」と記載されているから、引用例2には、「メチルメタクリレート」と組み合わせる単量体として、「ラウリルメタクリレート」又は「ステアリルメタクリレート」が、液晶用スペーサーによる配向異常の防止のための材料として記載されているものといえることができる。

したがって、本件訂正発明と引用発明2とでは、材料に関して相違点は存在しない。

イ 訂正事項3は、重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定していないから、前判決が本件発明について判示するように、本件訂正発明においても、重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定しておらず、本件訂正明細書においても、本件訂正発明のグラフト共重合体鎖の「導入」について、具体的に

定義付け、あるいは特定の方法に限定するものでもないというべきである。そうすると、本件訂正発明におけるグラフト共重合体鎖が導入された形態と、引用発明2における特定の共重合鎖が重合体粒子表面に導入され、グラフトされた形態となることは同様の事象を意味するものといえることができる。

したがって、引用発明2及び本件訂正発明は、同一の形態を備えているものといわざるを得ない。

(2) 引用発明1について

配向異常の抑制を課題とする引用発明2において、引用発明1のグラフト重合方法を適用することにつき、強い動機付けがあることは明らかであるから、引用発明2のグラフト重合法に代えて引用発明1の重合法を適用すれば、当業者が本件訂正発明に想到し得るものであるといえることができる。

(3) 小括

以上からすると、本件訂正発明は、引用発明2に基づいて、あるいは引用発明2に引用発明1を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得るものであるといえるべきである。

[被告の主張]

(1) 引用発明2について

引用例2における「(メタ)アクリル酸の炭素数1ないし18の直鎖又は分岐のアルキルエステル類」という包括的な記載から、炭素数1の場合を選択したとしても、引用例2には、「(メタ)アクリレート」及び「アルキルエステル類」と記載されているとおり、これらの化合物には、アクリレートとメタクリレートという複数のアルキルエステル類が包含されているものである。そうすると、引用例2において、炭素数が1の場合であっても、メチルアクリレートとメチルメタクリレートの2種類の化合物が存在するものといえるべきであるから、一義的にメチルメタクリレートが記載されているといえることはできない。

(2) 引用発明1について

引用例 2 には、メチルメタクリレートとステアリルメタクリレート、又は、メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートという特定の単量体を組み合わせることに関する記載も示唆もない。また、引用例 2 には、分散剤を用いた懸濁重合により粒子を製造することが記載されているのであって、本件訂正発明のように、元玉にグラフト重合して、本件訂正発明における特定の共重合体組成の液晶用スペーサーを得ることの記載はない。引用発明 1 も、元玉にグラフト重合してスペーサーを得るものであるから、引用例 2 に記載された粒子を作るための単量体の懸濁重合を行う必要も必然性もない。

したがって、引用例 2 には、引用発明 2 に引用発明 1 を適用することに関する記載があるものということとはできない。

(3) 小括

以上からすると、本件訂正発明は、引用発明 2 に基づいて、あるいは引用発明 2 に引用発明 1 を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得るものであるということとはできない。

第 4 当裁判所の判断

1 取消事由 1（本件訂正に係る判断の誤り）について

(1) 本件明細書の記載について

本件発明の特許請求の範囲は、前記第 2 の 2 (1) に記載のとおりであるところ、本件明細書（甲 3 3）には、おおむね次の記載がある。

ア 発明の属する技術分野

本件発明は、液晶パネルにおけるパネルの間隙を維持するために用いられる液晶用スペーサーに関する発明である（【0001】）。

イ 従来技術

従来、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子の配向異常が生じると、スペーサー周りにドメインと呼ばれる領域が発生し、液晶パネルの動作時に光抜けを生じさせ、それによりパネルのコントラストを低下させるなど、表示品質が著しく低下した。

ドメインは、液晶とスペーサーとの界面で液晶分子が垂直に配向することによって消失することが周知であり、スペーサー表面での垂直配向を促進させるため、架橋重合体微粒子の表面に長鎖アルキル基を存在させた液晶スペーサーが存在するが、従来の方法ではスペーサー表面へのアルキル基導入が不十分で、ドメインは完全に消失しなかった（【0002】）。

ウ 発明が解決しようとする課題

従来技術では、架橋重合体微粒子に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体及び重合開始剤を含浸させるため、これらの種類や含浸条件により含浸の度合いが異なり、架橋重合体微粒子の表面に所定濃度の長鎖アルキル基を導入することは困難であった。さらに、重合性ビニル単量体や重合開始剤を架橋重合体微粒子に含浸させると、重合性ビニル単量体や重合開始剤が架橋重合体微粒子によって稀釈されるため、重合効率が低下するという問題も生じる（【0003】）。

エ 課題を解決するための手段

(ア) 本件発明は、従来の課題を解決するための手段として、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からなる液晶用スペーサーを提供するものであり、当該液晶用スペーサーは、表面にラジカル連鎖移動可能な官能基及び、又はラジカル重合開始能を有する活性基を導入した重合体粒子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種以上の混合物をグラフト共重合せしめることにより、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入することによって製造される。そして、当該ラジカル連鎖移動可能な官能基として望ましいものは、例えばメルカプト基及び、又は重合性ビニル基であり、当該ラジカル重合開始能を有する活性基として望ましいものは、例えばパーオキサイド基及び、又はアゾ基である（【0004】）。

(イ) 官能基を有する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としては、例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、*n*-プロピルアクリレート、*i s o*-プロピルアクリレート、*n*-ブチルアクリレート、*i s o*-ブチルアクリレート、*t*-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、*n*-プロピルメタクリレート、*i s o*-プロピルメタクリレート、*n*-ブチルメタクリレート、*i s o*-ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ステアシルメタクリレート、ラウシルメタクリレート等の脂肪族又は環式アクリレート及び／又はメタクリレート、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、*n*-プロピルビニルエーテル、*n*-ブチルビニルエーテル、*i s o*-ブチルビニルエーテル等のビニルエーテル類、スチレン、 α -メチルスチレン等のスチレン類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のニトリル系単量体、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等の脂肪酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、弗化ビニル、弗化ビニリデン等のハロゲン含有単量体、エチレン、プロピレン、イソプレン等のオレフィン類、クロロプレン、ブタジエン等のジエン類、その他ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルカルバゾール等の水溶性単量体などがあるが、これらの例示された単量体に限定されるものではない。本件発明において、このような単量体は1種又は2種以上混合使用される（【0007】）。

(ウ) 長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては、炭素数が6以上の長鎖アルキル基を有するものが好ましく、炭素数12以上の長鎖アルキル基を有するものが特に好ましい。このような長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては、例えば、2-エチルヘキシルアクリレート、ステアシルアクリレート、ラウシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ベンジルアクリレート、イソボルニルアクリレート、オクチルアクリレ

ート、イソオクチルアクリレート、ノニルフェノキシエチルアクリレート、ノニルフェノール10EOアクリレート、ラウリルポリオキシエチレンアクリレート、オクチルフェノールポリオキシエチレンアクリレート、ステアリルフェノールポリオキシエチレンアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、オクチルメタクリレート、イソオクチルメタクリレート、ドデシルメタクリレート、セチルメタクリレート、ベヘニルメタクリレート、イソドデシルメタクリレート、トリドデシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ポリエチレングリコールポリテトラエチレングリコールモノメタクリレート、ラウリルポリオキシエチレンメタクリレート、ポリオキシエチレンアリルグリシジルノニルフェニルエーテル等がある。

また、長鎖アルキル基を有する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としては、重合体粒子の製造に使用される重合性ビニル単量体と同様なものが使用される（【0011】）。

(エ) 本件発明の液晶用スペーサーは、表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖が導入されている。当該重合体鎖の長鎖アルキル基濃度は、グラフト共重合体鎖を導入する際に使用する長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の濃度によって直接的に容易に調節可能である。また、重合性ビニル単量体や重合開始剤は、稀釈されることなく、高いグラフト重合効率が得られる。当該長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖と重合体粒子とは共有結合によって結合されているので、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を有するグラフト共重合体鎖の層と重合体粒子とは一体であり、グラフト共重合体鎖の層が重合体粒子から剥離することはない。また、長鎖アルキル基の層の厚みが0.01 μ m以上であれば、グラフト共重合体鎖の溶融効果又は配向基板上の官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。

このような表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして用いると、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するため、液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制される（【0014】）。

オ 発明の実施の形態

(ア) 実施例10（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）

実施例5及び6により製造した表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子E、F、G、Hのそれぞれ10gに対し、メチルエチルケトン200g、メチルメタクリレート50g、N-ラウリルメタクリレート50g、ベンゾイルパーオキサイド0.5gを一括に仕込み、重合開始剤開裂温度まで昇温し、窒素気流下で2時間グラフト重合反応を行い、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料E-1、F-1、G-1、H-1を得た（【0024】）。

(イ) 実施例11（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）

実施例7及び8により製造された表面にアゾ基を有する重合体粒子I、Jのそれぞれ10gに対し、トルエン200g、メチルメタクリレート20g、2-ヒドロキシブチルメタクリレート20g、ステアリルメタクリレート60gを一括に仕込み、重合開始剤開裂温度まで昇温し、窒素気流下で3時間グラフト重合反応を行い、長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料I-1、J-1を得た（【0025】）。

カ 発明の効果

本件発明では、スペーサー表面に導入した長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖によって液晶分子をスペーサー表面に垂直配向させることができるため、液晶用スペーサーの周りの液晶の異常配向を抑制し、液晶パネル点灯時の光抜けを防止することができ、液晶パネルのコントラストが向上して表示品質を向上させることができる（【0032】）。

(2) 訂正事項1及び2について

ア 平成23年6月8日法律第63号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）134条の2第1項ただし書は、特許無効審判の被請求人による訂正請求は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると規定している。

また、同法134条の2第5項が準用する同法126条3項は、「第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

イ 本件明細書の前記(1)エ(イ)及び(ウ)の記載によれば、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の一種または二種以上」の具体例として、ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートが、「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」の具体例として、メチルメタクリレートが、多種類の化合物とともに羅列して列挙されていたといえることができる。

また、本件明細書には、実施例1ないし13並びに比較例1及び2が記載されているところ、前記(1)オ(ア)の記載によれば、実施例10として、「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」であるラウリルメタクリレートと、「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」であるメチルメタクリレート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液晶用スペーサーが、前記(1)オ(イ)の記載によれば、実施例11として、「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」であるステアリルメタクリレートと、「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」であるメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレート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液晶用スペーサーが、それぞれ開示されていたものということができる。

しかしながら、本件明細書には、「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」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「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」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては、何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は、多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず、他の単量体とは異なる性質を有する単量体として、優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。

すなわち、本件発明の具体的態様である実施例1ないし13のうち、実施例10及び11やその他の記載によると、「前記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」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているものということとはできるが、本件明細書において、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートは、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから、本件明細書の記載をもってしても、上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということとはできない。

また、実施例10及び11によると、ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレートとか

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液晶用スペーサーが、それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む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」が、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と、「メチルメタクリレートを必須成分として含む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」が、「メチルメタクリレート、又はメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレート」と、いずれも機能上等価であり、それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。

ウ 以上のとおり、本件明細書の全ての記載を総合しても、「前記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」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートと、これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上、訂正事項1及び2により、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは、本件明細書の実施例10及び11を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり、許されるものではない。

エ この点について、被告は、①ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートは、いずれも本件発明における発明特定事項の下位概念としての具体的単量体であり、訂正事項1及び2により、具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されることから、訂正事項1及び2は、特許請求の範

困の減縮を目的とした訂正に該当する、②ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートは、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の例として、メチルメタクリレートは、「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」の例として、本件明細書に記載されており、メチルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサー並びにメチルメタクリレート及びステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーについても、本件明細書の実施例として記載されているところ、本件訂正は、本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであって、本件訂正発明の技術思想や技術的意義が本件発明とは異質のものということとはできないなどと主張する。

しかしながら、本件明細書において、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートは、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎず、「前記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」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートと、これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が本件明細書に開示されていない以上、具体的単量体を必須成分とした発明に特定することをもって、訂正事項1及び2が訂正要件を充足するものということとはできない。

また、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように訂正することこそが、新たな技術的事項を導入するものというべきである以上、本件訂正が本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであるか否かは、前記ウの判断を左右するものではない。

したがって、被告の前記主張はいずれも採用できない。

オ 以上によると、訂正事項1及び2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法134条の2第1項ただし書及び同条5項において準用する同法126条3項に違反し、不適法であるというべきである。

(3) 訂正事項3について

訂正事項3は、本件発明の「前記グラフト共重合体鎖の前記導入」について、訂正事項1により、「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」が「長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上であってラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む」ものに訂正され、訂正事項2により、「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上であってメチルメタクリレートを含むもの」に訂正されたことを前提として、上記訂正後の各単量体をグラフト重合するものであることを追加するものである。

訂正事項3が前提とする「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むものであること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを含むものであることは、それぞれ訂正事項1及び2に相当するものであり、訂正事項3は、訂正事項1及び2の内容を含むものというべきであるから、訂正事項1及び2と同様の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、不適法であるというべきである。

(4) 訂正事項4及び5について

訂正事項4及び5は、訂正事項1ないし3による特許請求の範囲の訂正に伴い、対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるから、訂正事項1ないし3が不適法なものである以上、訂正事項4及び5も、同様に不適法であるというべ

きである。

2 結論

以上の次第であるから、本件訂正を認めた本件審決の判断は誤りであり、これが審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。

よって、原告が主張する取消事由1には理由があり、その余の取消事由について判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 土 肥 章 大

裁判官 井 上 泰 人

裁判官 荒 井 章 光

(別紙)

当事者目録

原	告	積水化学工業株式会社
同訴訟代理人弁護士		飯田秀郷
		栗字一樹
		大友良浩
		隈部泰正
		和氣満美子
		戸谷由布子
		辻本恵太
		森山航洋
同	弁理士	吉見京子
		城所宏夫
		石井良夫
		後藤さなえ
同訴訟復代理人弁護士		杉浦秀
		奥津啓太
被	告	ナトコ株式会社
同訴訟代理人弁護士		尾関孝彰
		岡崎士朗
		鱒坂和浩
同	弁理士	長谷川芳樹
		清水義憲
		池田正人
		阿部寛

同訴訟復代理人弁理士 城 戸 博 兒
酒 卷 順 一 郎
黒 川 朋 也