

判決年月日	平成１８年１１月２２日	担当部	知的財産高等裁判所 第４部
事件番号	平成１７年(行ケ)１０５３１号		
○ 名称を「感光性導電ペースト」とする発明に係る特許につき、引用発明に基づき当業者が容易になし得た発明であるとした取消決定の判断が誤りであるとして、当該取消決定が取り消された事例			

（関連条文） 特許法29条2項

上記本件発明に係る特許に対し、特許異議の申立てを受けた特許庁は、本件発明が、刊行物4に記載された発明（刊行物4発明）及び周知技術に基づき、当業者が容易に発明をすることができたと判断して、特許を取り消す旨の決定をした。そこで、特許権者が当該決定の取消しを求めたのが本件である。

本件の請求項1記載の発明（本件発明1）の要旨は「(a)Au, Ag, PdおよびPtの群から選ばれる少なくとも1種を含む導電性粉末、(b)側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有し、かつ酸価が40～200のアクリル系共重合体、(c)光反応性化合物、(d)光重合開始剤および(e)ガラス転移点が300～500℃のガラスフリットを含有することを特徴とする感光性導電ペースト。」というものである（他の請求項は従属項）。決定は、本件発明1と刊行物4発明である感光性導電ペーストとを対比し、相違点として、「(b成分が)本件発明1は、側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体であるのに対し、刊行物4発明は、75%のメチルメタクリレートおよび25%のメタクリル酸のコポリマーが側鎖にエチレン性不飽和基を有しない点」（相違点(イ)）及び他2点を認定した上、相違点(イ)につき、「感光性の樹脂として、側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系樹脂は、・・・周知であるから、刊行物4発明のアクリル系樹脂の・・・コポリマーを、周知の感光性の樹脂である側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系樹脂（エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体）とすることは当業者が容易に想到することができた」と判断し、他の相違点についても容易想到として、本件発明に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してなされたものとした。

感光性導電ペーストは、一次バインダー、二次バインダー、感光性成分などの成分から成り、本件発明1ではb成分が、刊行物4発明では「（側鎖にエチレン性不飽和基を有しない）75%のメチルメタクリレート及び25%のメタクリル酸のコポリマー（アクリル系共重合体）」が一次バインダーに当たり、本件発明1ではc成分が、刊行物4発明では「光硬化性モノマー」が感光性成分に当たるものである。そして、被告特許庁は、本訴において、刊行物4発明は、高い解像力を有し、かつ、水性処理が可能な感光性導電ペーストとすることを目的とするものであり、その一次バインダーは、かかる効果を付与するも

のとして選択されたものであるところ、上記「周知のエチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」は、水性処理が可能なこと、高い解像力を与えること、及び結合性、密着性が高いことも周知であるから、これを刊行物4発明の一次バインダーに適用することは容易である旨、主張を補充した。

ところで、感光性導電ペーストが感光性成分を含むことを必要とし、刊行物4発明では、感光性成分として、「光硬化性モノマー」を含むことは、上記のとおりであるが、決定が、刊行物4発明の一次バインダーに適用しようとする「エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」も感光性を有するものである（刊行物4発明の一次バインダーである「側鎖にエチレン性不飽和基を有しないコポリマー（アクリル系共重合体）」には感光性はない。）。そうすると、仮に、「エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」を刊行物4発明の一次バインダーに適用するとすれば、刊行物4発明の一次バインダーを非感光性樹脂から感光性樹脂に置換し、結果として、刊行物4発明は、感光性成分として、「光硬化性モノマー」と「エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」とを併用することになるが、そのことによる影響について、決定は全く検討をしていない。

本判決は、「エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」が水性処理が可能な感光性樹脂として周知であったことは認めたが、下記のとおり判示して、主として上記の点により、「エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体」を刊行物4発明に適用することが容易であるとはいえないとして、決定を取り消した。

「刊行物4及び弁論の全趣旨によれば、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体が、側鎖にエチレン性不飽和基を有することにより、それ自体として感光性を有するのに対し、かかる側鎖を有していない刊行物4発明のアクリル系共重合体は、それ自体が感光性を有するものではなく、刊行物4発明である感光性導電ペーストの感光性は、(d)成分である光開始剤及び(e)成分である光硬化性モノマーによって付与されることが認められる。すなわち、刊行物4発明のアクリル系共重合体に換えて、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を使用することは、その一次バインダーを、非感光性の樹脂から感光性の樹脂に置換することを意味するものである。そして、・・・刊行物4発明において、アクリル系共重合体をエチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体に置換した場合に、刊行物4発明の他の組成成分、とりわけ、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することなく、直ちに、置換が可能であるとすることはできない。

（中略）

そうすると、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体は、上記のとおり、水性処理が可能な感光性樹脂として周知であり、水性処理が可能である点は、刊行物4発明の一次バインダーとしての目的に沿うものであるが、同様に刊行物4発明の一次バインダーに求められる、高解像度の付与、低酸素雰囲気中できれいに燃焼するものである点について

は、少なくとも、刊行物４発明のアクリル系共重合体との比較において、適用の動機付けとなるかどうかは明らかではなく、さらに、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を刊行物４発明に適用するためには、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することが不可欠であるから、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を刊行物４発明に適用することが、当業者において容易になし得たものと直ちに認めることはできず、決定の相違点(イ)についての判断は、誤りといわざるを得ない。」