

判決年月日	平成23年7月7日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成22年（行ケ）10324号		
○液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法の発明において、当該発明は、特許法29条1項3号所定の刊行物に記載された引用発明の構成のうちから特定の構成に限定したものであり、それに基づいて生じる格別の作用効果を奏するものということができず、引用発明とは異なる発明として区別できるものではないとして、新規性が否定された事例			

（関連条文）特許法29条1項3号，2項

被告は、発明の名称を「液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法」とする特許権を有している。本件は、原告が、上記特許に係る無効審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。本件審決は、本件発明について、①引用発明1と同一の発明ではない、②引用発明1に同2を組み合わせることによっても、③引用発明2に同1を組み合わせることによっても、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、としたものである。

原告は、取消事由として、①引用例1には、共重合される単量体について、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」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」というグループ分けとそれに基づいた組合せがされていないだけで、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」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」との組合せである共重合体に該当する具体例（具体的共重合体）が全て明記されているから、本件発明は新規性を有しない（取消事由1）、本件発明は、当業者が引用発明1に同2を組み合わせることにより、容易に想到し得るものである（取消事由2）、引用発明2の表面に共重合体をグラフトさせて得られた「物」と、本件発明の重合体粒子表面にグラフト共重合体鎖が導入されている「物」とを区別し得るものではなく、液晶用スペーサーという「物」としては実質的に同一であって、本件発明は、当業者が引用発明2それ自体から、少なくとも引用発明2に同1を組み合わせることにより、容易に想到し得るものである（取消事由3）等と主張した。

本判決は、以下のとおり判示した上で、本件発明は、引用発明1と同一であり、新規性を有しない（取消事由1）のみならず、引用発明2それ自体から容易に想到し得るものである（取消事由3）として、本件審決を取り消した。

「本件明細書が開示する本件発明の作用効果は、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、本件明細書において、本件発明が、引用

発明 1 に開示されている構成のうちから、「特定の共重合体鎖」に限定しているとしても、それ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、本件発明の「特定の共重合体鎖」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。」「本件発明は、引用発明 1 における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、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から、引用発明 1 の解決課題である付着性や技術常識の観点から、相違点 1 が実質的な相違点ということとはできない。」「以上のとおり、本件発明は、引用発明 1 において例示的に列举された「重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の 2 種以上の共重合体であって熱可塑性を有するもの」の中から、「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」について一部限定したものというほかない。また、本件発明は、引用発明 1 から本件発明が限定した部分について、引用発明 1 の他の部分とその作用効果において差異があるということとはできないから、引用発明 1 と異なる発明として区別できるものでもない。したがって、本件発明と引用発明 1 との間には、相違点は存しないといわざるを得ない。」

「本件発明は、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おらず、本件明細書においても、本件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から、本件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うことができる。」「引用例 2 は、4 種類の液晶用スペーサーの製造方法を開示しているところ、そのうち、製造方法 4 は、より确实、簡便に重合体微粒子を得る方法であるとされているから、当業者は、製造方法 4 を容易に選択し得るものである。そうすると、引用発明 2 の製造方法 4 により得られた重合体微粒子からなる液晶用スペーサーは、本件発明における「重合体粒子」の「表面にグラフト共重合体鎖を導入した」ものということができる。したがって、相違点 2 の構成は、当業者が引用発明 2 において同発明中の製造方法 4 を選択することにより、容易に想到し得るものということができるのであって、本件発明は当業者が引用発明 2 それ自体から容易に想到し得るものであったという原告の主張はこれを首肯することができる。」