

|                                                                                                                                                |                 |     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------|
| 判決年月日                                                                                                                                          | 平成24年11月14日     | 担当部 | 知的財産高等裁判所<br>第4部 |
| 事件番号                                                                                                                                           | 平成23年（行ケ）10431号 |     |                  |
| ○液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法の発明において、被告による訂正は、新規な技術的事項を導入するものというべきであり、平成23年6月8日法律第63号による改正前の特許法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、不適法であるとされた事例 |                 |     |                  |

（関連条文）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項ただし書及び同条第5項、同法126条3項

本件は、原告が、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」とする本件特許に対する無効審判請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

本判決は、次のとおり判示し、被告による本件訂正は、新規な技術的事項を導入するものというべきであり、不適法であるとして、同訂正を認めた上で、本件訂正発明について新規性及び進歩性を肯定した本件審決を取り消した。

「特許法134条の2第5項が準用する同法126条3項の「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」するものということができる。

本件明細書には、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」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举されている。また、同明細書の実施例1ないし13並びに比較例1及び2の記載のうち、実施例10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」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、実施例11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」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、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ということはできるが、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、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えるが、「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ない。

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で、許されない。」