

化学・材料特許判例紹介

～審決の相違点評価に誤りがあり、特許を無効とした審決を取り消した事例～

平成28年（行ケ）第10037号

原告：DIC 株式会社

被告：JNC株式会社

2017年6月22日

執筆者 弁理士 廣田由利

1. 概要

本件は、特許無効審決に対する取消訴訟である。審決は、本件特許は引用発明に基づき新規性欠如により無効とすべきと判断した。本件発明及び引用発明は、複数の成分からなる組成物の発明であり、本件発明は、各成分につき、引用発明の一般式で表される各成分から選択した選択発明である。

審決は、各成分の選択を別個に検討し、格別な技術的意義が存しないとして、本件発明の新規性を否定した。

知財高裁は、本件発明の特許性を判断するに当たり、引用発明において、各相違点に係る選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があると判示した。審決は、個別的な検討を行うのみで本件発明の技術的意義を正しく検討したとはいえず、個別的検討の当否について判断するまでもなく、本件発明の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むとして、知財高裁は審決を取り消した。

2. 経過

(1)原告は、平成23年12月15日、発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする国際特許出願をし（特願2012-517019号）、平成25年2月15日、特許権の設定登録を受けた（特許第5196073号。請求項の数は17。以下「本件特許」という。）

(2)被告は、平成26年6月16日付けで、特許庁に対し、本件特許（請求項1～17全て）について無効審判を請求した（無効2014-800103号事件）。

(3)原告は、平成27年7月6日付けで本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。

(4)特許庁は、平成27年12月28日、本件訂正を認めた上、「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし（以下「本件審決」という。）、その謄本は、平成28年1月8日、原告に送達された。

(5)原告は、平成28年2月5日、本件訴訟を提起した。

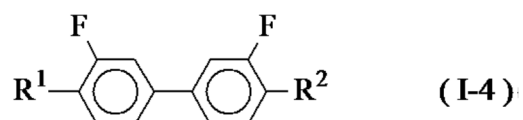
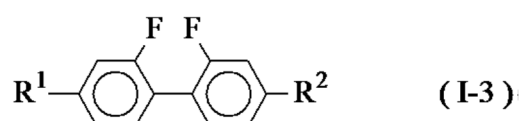
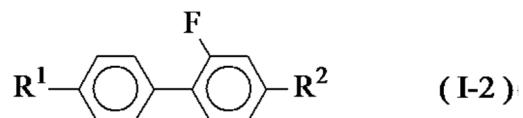
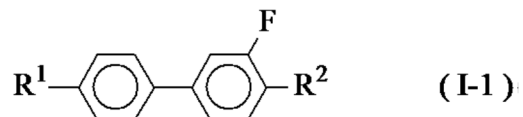
3. 本件審決

(1) 本件発明の請求項 1 に係る発明は以下の通りである。

【請求項 1】

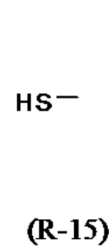
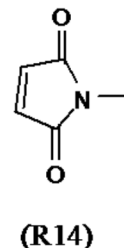
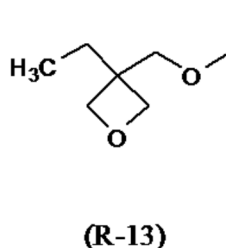
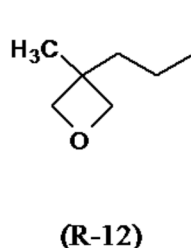
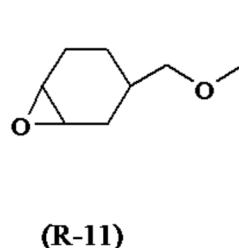
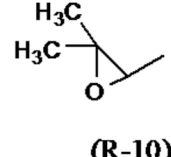
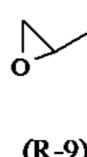
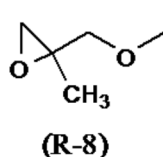
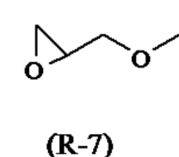
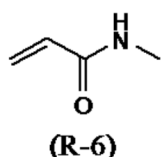
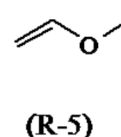
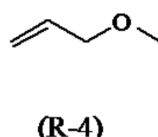
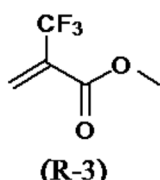
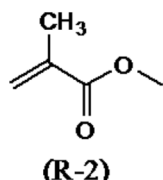
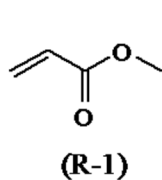
第一成分として、一般式 (I-1) から一般式 (I-4)

【化 1】



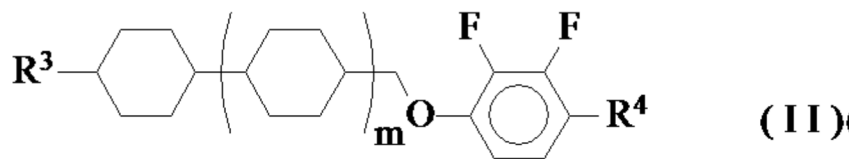
(式中、R¹及びR²はそれぞれ独立して以下の式 (R-1) から式 (R-15)

【化 2】



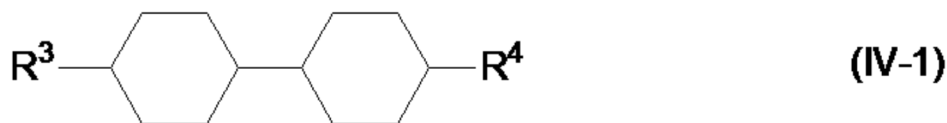
の何れかを表す。) で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し、第二成分として、一般式 (II)

【化 3】



(式中、 R^3 は炭素数1から10のアルキル基を表し、 R^4 は炭素数1から10のアルキル基又はアルコキシル基を表し、 m は0、1又は2を表す。)で表される化合物を1種又は2種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物であって、一般式(IV-1)

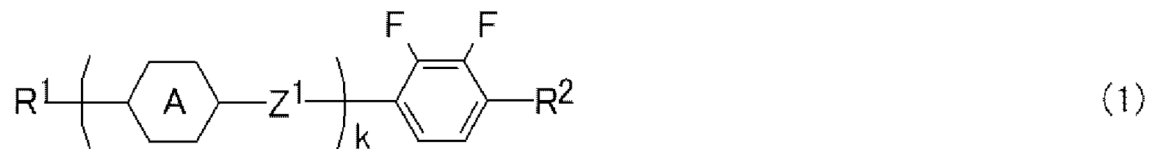
【化8】



(式中、 R^3 は前記 R^3 と同じ意味を表し、 R^4 は前記 R^4 と同じ意味を表す。)で表される化合物を1種又は2種以上含有し、塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない、重合性化合物含有液晶組成物。

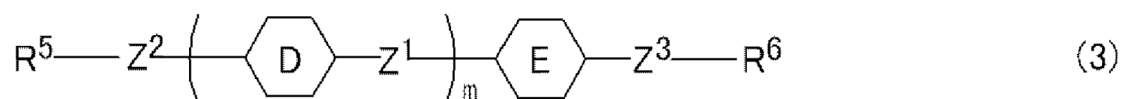
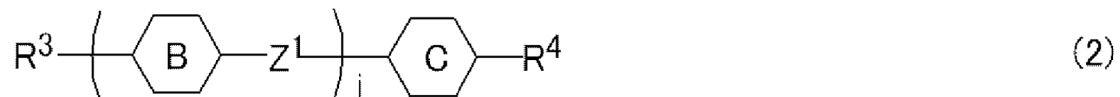
(2)引用発明の甲1発明Aは以下の通りである。

「第一成分として「式(1-7-1)」で表される化合物及び「式(1-3-1)」又は「式(1-6-1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物、



第二成分として「式(2-1)」ないし「式(2-6)」のいずれかで表される化合物又はそれらの混合物などの式(2)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物、及び

第三成分として「式(3-3-1)」又は「式(3-4-1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し、



第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて、第一成分の割合が10重量%から60重量%の範囲であり、第二成分の割合が5重量%から50重量%の範囲であり、そし

て、第三成分を除く液晶組成物100重量部に対して、第三成分の割合が0.05重量部から10重量部の範囲であり、そして、ネマチック相の上限温度が70°C以上であり、波長589nmにおける光学異方性そして周波数1kHzにおける誘電率異方性(25°C)が-2以下である液晶組成物(式(1-7-1)等の化学式は省略する)。

ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 、および R^4 は独立して、炭素数1から12のアルキル、炭素数1から12のアルコキシ、炭素数2から12のアルケニル、または任意の水素がフッ素で置き換えられた炭素数2から12のアルケニルであり； R^5 および R^6 は独立して、炭素数1から12のアルキル、炭素数1から12のアルコキシ、炭素数2から12のアルケニル、または任意の水素がフッ素で置き換えられた炭素数2から12のアルケニル、アクリレート、メタクリレート、ビニルオキシ、プロペニルエーテル、オキシシラン、オキセタン、またはビニルケトンであり、少なくとも1つの R^5 および R^6 は、アクリレート、メタクリレート、ビニルオキシ、プロペニルエーテル、オキシシラン、オキセタン、またはビニルケトンであり；環Aは独立して、1,4-シクロヘキシレンまたは1,4-フェニレンであり；環Bおよび環Cは独立して、1,4-シクロヘキシレン、1,4-フェニレン、2-フルオロ-1,4-フェニレン、3-フルオロ-1,4-フェニレン、または2,5-ジフルオロ-1,4-フェニレンであり；環Dおよび環Eは独立して、1,4-シクロヘキシレン、1,4-フェニレン、2-フルオロ-1,4-フェニレン、3-フルオロ-1,4-フェニレン、2,3-ジフルオロ-1,4-フェニレン、2,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン、3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン、2-メチル-1,4-フェニレン、3-メチル-1,4-フェニレン、または2,6-ナフタレンであり； Z^1 は独立して、単結合、エチレン、メチレンオキシ、またはカルボニルオキシであり； Z^2 および Z^3 は独立して、単結合、炭素数1から12のアルキレン、または任意の-CH₂-が-O-で置き換えられた炭素数1から12のアルキレンであり；kおよびjは独立して、1、2、または3であり；mは、0、1、または2である。

(3)本件審決の判断

本件発明と甲1発明Aは、いずれも多数の選択肢から成る化合物に係る発明である。本件審決は、引用発明である甲1発明と本件発明との間に包含関係(甲1発明を本件発明の上位概念として位置付けるもの)を認めた上で、両発明の間に一応の相違点を認めたが、いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして、本件発明と甲1発明が実質的に同一であると認定し、本件発明には新規性が認められないと判断した。

すなわち、本件審決は、本件発明が、

- ①甲1発明Aの「第三成分」として、甲1の「式(3-3-1)」及び「式(3-4-1)」で表される重合性化合物を選択したこと、
- ②甲1発明Aの「第一成分」として、甲1の「式(1-3-1)」及び「式(1-6-1)」で表される化合物を選択したこと、

③甲1発明Aの「第二成分」として、甲1の「式(2-1-1)」で表される化合物を選択したこと、

④甲1発明Aにおいて、「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様を選択したこと、

の各技術的意義について、上記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討した上、それぞれについて、格別な技術的意義が存するものとは認められないとして、相違点1ないし4を実質的な相違点であるとはいえないと判断し、本件発明1の特許性(新規性)を否定した。

4. 知財高裁の判断

(1)特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として含まれるとき、当該発明は、先行の公知文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。

ここで、本件発明1が甲1発明Aの下位概念として包含される関係にあるので、本件発明1は、甲1に具体的に開示されておらず、かつ、甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏する場合を除き、特許性を有しないというべきである。

そして、甲1に本件発明1に該当する態様が具体的に開示されているとまでは認められない(被告もこの点は争っていない)から、本件発明1に特許性が認められるのは、甲1発明Aと比較して顕著な特有の効果奏する場合(本件審決がいう「格別な技術的意義」が存するものと認められる場合)に限られるというべきである。

(2)本件発明1は、甲1発明Aにおいて、3種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記④の選択がなされたものである。

液晶組成物について、いくつかの分子を混ぜ合わせる(ブレンド技術)により、1種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは、本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから、前記①ないし④の選択についても、選択された化合物を混合することが予定されている以上、本件発明の目的との関係において、相互に関連するものと認めるのが相当である。

そして、本件発明1は、これらの選択を併せて行うこと、すなわち、これらの選択を組み合わせることによって、広い温度範囲において析出することなく、高速応答に対応した低い粘度であり、焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件発明の課題を解決するものである。正にこの点において技術的意義があるとするものであるから、本件発明1の特許性を判断するに当たって

も、本件発明1の技術的意義、すなわち、甲1発明Aにおいて、前記①ないし④の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。

ところが、本件審決は、前記のとおり、前記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ個別に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえず、かかる検討結果に基づいて本件発明1の特許性を判断することはできないというべきである。

以上のとおり、本件審決は、必要な検討を欠いたまま本件発明1の特許性を否定しているものであるから、上記の個別の検討の当否について判断するまでもなく、審理不尽の誹りを免れないのであって、本件発明1の特許性の判断において結論に影響を及ぼすおそれのある重大な誤りを含むものというべきである。

したがって、本件発明1の特許性に関する本件審決の判断は妥当でない。

5. 考察

(1)特許庁の特許・実用新案審査基準の第III部第2章第4節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」において、選択発明は以下のように定義されている。

…選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であつて、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。

(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であつて、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの

(ii) 刊行物等において選択肢で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であつて、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの

したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発明になり得る。

(2)同第4節には、進歩性の判断について下記のように記載されている。

…請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。

(i) その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。

(ii) その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであること。

(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。

(3)本件審決では本件発明の新規性が否定されたものであるが、知財高裁は上記3の(1)の特許性の有無の判断で、進歩性の判断の要素（顕著な特有の効果の有無）を組み入

れている。

(4)化合物に係る発明は一般式で表されることが多い。具体的に明細書に記載されていなくても、先行公知文献の一般式の範囲に含まれている場合、当該出願の化合物に係る発明の新規性が否定され得る。

(5)本件発明の第一成分、第二成分、及び第三成分は、甲1発明の各成分の下位概念に相当する。本件発明の第一成分、第二成分、及び第三成分は、甲1発明から選択し、組み合わせることで、甲1発明とは異質の効果、又は同質ではあるが際立って優れた効果を得ていると考えられる。

知財高裁は、各成分につき個別的な検討を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえず、選択を併せて行った際に奏される効果について検討すべきであると判示し、審決を取り消した。

(6)今後は、今回の知財高裁の判示に基づいて新規性の判断がなされる可能性がある。

従って、複数の成分を有する組成物に係る発明の場合、明細書には、各成分を含むことの個別の効果を記載するとともに、複数の成分を有することの相乗効果も記載すべきと考える。

以上