

# 発明の課題を周知技術から認定した事例

## 令和2年(行ケ)第10124号特許取消決定取消請求事件

---

みなとみらい特許事務所  
特許・意匠グループ  
化学・バイオチーム  
M・W

---

## 事件の概要

**原告（特許出願人）** 東京インキ 株式会社

特許第6458089号

「裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物の製造方法および積層体の製造方法」

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017->

[126910/EC52EE1ECA53B08D54F6F758AD5C7BA43EC68797BFFD0FFB95ADC2E6E2E4A9CD/10/ja](https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-126910/EC52EE1ECA53B08D54F6F758AD5C7BA43EC68797BFFD0FFB95ADC2E6E2E4A9CD/10/ja)

- 平成29年6月29日 特許出願
- 平成30年12月28日 設定登録
- 令和元年7月22日 特許異議の申立て（異議2019-700573号）
- 令和2年1月20日 訂正請求（請求項1, 2）
- 令和2年9月15日 本件訂正を認めた上で、「特許6458089号の請求項1, 2に係る特許を取り消す。」との決定
- 令和2年9月29日 決定書の謄本送達
- 令和2年10月28日 本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起

## 訂正後の請求項 1 (本件発明 1)

### 請求項 1

炭化水素系溶剤，ケトン系溶剤，エステル系溶剤，グリコール系溶剤およびアルコール系溶剤からなる群から選ばれる少なくとも1種と，ポリウレタンウレア樹脂とを含有するポリウレタンウレア樹脂溶液を準備する工程（1）と，

該工程（1）で得られた前記ポリウレタンウレア樹脂溶液と，色材と，溶剤とを，混合，分散し，裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物を得る工程（2）と，

を含む裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物の製造方法であって，前記溶剤が，炭化水素系溶剤，ケトン系溶剤，エステル系溶剤，グリコール系溶剤およびアルコール系溶剤からなる群から選ばれる少なくとも1種（相違点①）であり，

前記ポリウレタンウレア樹脂が，ポリカルボン酸とポリオールとの反応からなるポリエステルポリオールを用いて合成されたものであり，かつ，

**前記ポリカルボン酸が，バイオマス由来のセバシン酸およびバイオマス由来のダイマー酸からなる群から選ばれる少なくとも1種（相違点②）**を含み，

前記ポリオールがジオールであり，

前記ポリウレタンウレア樹脂溶液中の前記ポリウレタンウレア樹脂のアミン価が1～1.3 mg KOH/gであり，かつ，前記ポリウレタンウレア樹脂溶液中の前記ポリウレタンウレア樹脂の重量平均分子量が10,000～100,000であり（相違点③），

**当該裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物を，グラビア印刷法によりフィルム基材層上に印刷塗膜としたとき，該印刷塗膜中のバイオマス度（顔料を含まない）が3～40質量%となるように構成された（相違点②），**裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物の製造方法。

# 本件発明 1 との相違点

## 本件発明 1 と甲 1 発明 1 との相違点

### 相違点 1 (溶剤について)

本件発明 1 は、ポリウレタンウレア樹脂溶液中の有機溶剤、及び、当該ポリウレタンウレア樹脂溶液に対して混合される溶剤の種類について、「炭化水素系溶剤、ケトン系溶剤、エステル系溶剤、グリコール系溶剤およびアルコール系溶剤からなる群から選ばれる少なくとも 1 種」と特定している。

→甲 1 発明 1 は、この点の明示がない。

### 相違点 2 (バイオマス由来成分とバイオマス度について)

本件発明 1 は、「ポリカルボン酸が、バイオマス由来のセバシン酸およびバイオマス由来のダイマー酸からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含み」と特定するとともに、「裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物を、グラビア印刷法によりフィルム基材層上に印刷塗膜としたとき、該印刷塗膜中のバイオマス度(顔料を含まない)が 3～40 質量%となるように構成された」と特定している。

→甲 1 発明 1 には、そのような特定がない。

### 相違点 3 (ポリウレタンウレア樹脂のアミン価及び重量平均分子量について)

本件発明 1 は、ポリウレタンウレア樹脂溶液中のポリウレタンウレア樹脂について、そのアミン価が 1～13 mg KOH/g であり、その重量平均分子量が 10,000～100,000 であると特定している。

→甲 1 発明 1 には、この点の明示がない。

## 訂正後の請求項 1

### 本件発明 1 と甲 1 発明 1 との一致点及び相違点

#### 甲 1 文献 特開 2016-150942 号公報

主引例：ポリウレタンウレア樹脂組成物

#### 甲 2 文献 特開 2015-38162 号公報

バイオポリウレタン樹脂を調製する際、バイオマス由来のコハク酸やセバシン酸などを用いることが記載されている。セバシン酸は、植物由来のもの入手が比較的容易であり、得られる樹脂においては、耐傷付性、耐水性、耐湿性、耐候性、硬度といった物性が優れていることが記載されている。

#### 甲 3 文献 特開 2011-225863 号公報

印刷インキ等に用いるバイオポリウレタン樹脂の原料として植物由来のセバシン酸が挙げられ、セバシン酸はヒマシ油から生成される旨が記載されている。

(証拠)

甲 4、乙 5～9 (一部のみ記載)

- ・平成 18 年 8 月 1 日からはバイオマスを利用していると認定された製品にバイオマスマークを付す施策が開始された。
- ・平成 24 年 8 月 1 日からはその認定基準であるバイオマス度の下限値が 10 質量%とされた。

乙 1、2、4

本件優先日当時、バイオマス由来のものが一般に知られていたことが認められる。

# 本件発明の容易想到性

## 相違点1（溶剤の種類の特定）の容易想到性

当業者が容易に想到し得るものである（当事者間に争いが無い）。

## 相違点2（バイオマス由来成分とバイオマス度）の容易想到性

＜原告の主張＞

ア～エの4点から容易想到でない旨を主張（ア、イ、エのみ後述）。

＜裁判所の判断＞

甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂の原料である二塩基酸としてバイオマス由来のセバシン酸を用い、同樹脂組成物のバイオマス度を10質量%以上に高めることを動機付けられるものといえる。

→相違点2に係る本件発明1の構成は容易想到。

## 相違点3（ポリウレタンウレア樹脂のアミン価、重量平均分子量）

＜原告の主張＞

・相違点2と相違点3は、併せて容易想到性を判断すべき（甲1文献に記載された値は石油由来の原料を用いたポリウレタンウレア樹脂を前提とし、バイオマス由来のものを開示していない）

（以下略）

＜裁判所の判断＞

甲1に開示されたポリウレタンウレア樹脂のアミン価、重量平均分子量と一致するため、相違点3は実質的な相違点ではない。

## 裁判所の判断

### 相違点2の容易想到性

ア 相違点2に係る本件発明1の構成は、ポリウレタンウレア樹脂の原料である二塩基酸としてバイオマス由来のセバシン酸を用いること、印刷塗膜中のバイオマス度を3～40質量%とすることであるところ、上記(1)によれば、甲1発明1は、低温安定性が良好であり、ノントルエン系の溶剤系における印刷適性、ラミネート強度、耐ブロッキング性及びレトルト適性の印刷物性がいずれも良好なポリウレタンウレア樹脂組成物の提供を課題とした、グリコールと二塩基酸との反応からなるポリエステルポリオールを含有するポリウレタンウレア樹脂組成物に関する発明であるといえるが、甲1文献には、ポリウレタンウレア樹脂組成物の原料をバイオマス由来のものとすることを直接的に示唆又は開示する記載は存しない(甲1)。

しかしながら、・・・製品のバイオマス度を10質量%以上に高めることが一般的な課題とされていたといえる。

イ また、証拠(乙1, 2, 4)によれば、セバシン酸は、本件優先日当時、バイオマス由来のものが一般に知られていたことが認められる上、甲2文献には、印刷インキ等に用いるポリエステル樹脂の原料としてセバシン酸が挙げられ、セバシン酸は植物由来のもの入手が比較的容易である旨が記載されていること(甲2の段落【0031】)、甲3文献には、印刷インキ等に用いるバイオポリウレタン樹脂の原料として植物由来のセバシン酸が挙げられ、セバシン酸はヒマシ油から生成される旨が記載されていること(甲3の段落【0025】)からすれば、本件優先日当時、印刷インキの技術分野において、樹脂の原料としてバイオマス由来のセバシン酸を用いることは、周知技術であったといえる。

ウ 以上の各事情に加え、甲1文献には、甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂の原料である二塩基酸としてセバシン酸が挙げられていること(甲1の段落【0016】)からすれば、この記載に接した当業者は、甲1発明1のグラビア印刷用ポリウレタンウレア樹脂組成物のバイオマス度を高めるための方法として、ポリウレタンウレア樹脂の原料の一つである二塩基酸としてバイオマス由来のセバシン酸を用いることを動機付けられるものといえる。

## 裁判所の判断

### 相違点2の容易想到性 原告の主張について

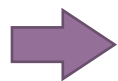
#### イ (2)アについて

原告は、相違点2について、甲1文献にはバイオマス由来の原料を用いることについて記載も示唆もないこと、バイオマス由来の原料を用いると印刷インキとしての性能が低下することが広く知られていたことなどから、当業者はポリウレタンウレア樹脂の原料をバイオマス由来のものに置き換えることを着想しない旨主張する。

確かに、甲1文献には、バイオマス由来の原料を用いることに関する記載は存しない。また、甲3文献には、バイオマスポリマーについて、用途によっては従来の石油系のポリマーと比較して物性面が十分であるといえる旨記載されている（甲3の段落【0002】）。

しかしながら、上記(5)アで検討したとおり、本件優先日当時、印刷用インキの分野においても、製品のバイオマス度を10質量%以上に高めることが一般的な課題とされていたといえることからすれば、甲1文献にバイオマス由来の原料を用いることに関する記載が存しないからといって、当業者が甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂組成物の原料をバイオマス由来のものに置き換えることを動機付けられないということはできない。また、バイオマス由来の成分を用いることによってポリウレタンウレア樹脂組成物のインキ性能が一定程度損なわれることがあるとしても、当業者としては、これを補うために各成分の配合量の調整等を試みるのが通常であるといえることからすれば、甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂組成物の原料をバイオマス由来のものに置き換えようとするものが阻害されるものではないというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。



バイオマス由来の原料を用いた場合にデメリットがあるとしても、従来の課題としてバイオマス度を高めるという課題がある以上、バイオマス由来の原料に置き換えることに阻害要因があるとまでは言えない。



## 裁判所の判断

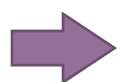
### 相違点2の容易想到性 原告の主張について

#### エ (2)イ(ウ)について

原告は、相違点2について、①甲1文献の段落【0016】には二塩基酸が網羅的に例示されているにすぎない上、二塩基酸ではないものも記載されていること、②甲1文献に記載された実施例はいずれもアジピン酸を用いたものであること、③甲1の請求項1に係るポリウレタンウレア樹脂組成物はMPO及びMPDを共に含むジオールを構成に含むものであり、甲1文献においてかかるジオールと反応させる二塩基酸として具体的に示されているのはアジピン酸のみであることを理由に、同段落において具体的に開示されているのはアジピン酸のみである旨主張する。

しかしながら、上記①については、確かに、甲1文献の段落【0016】に二塩基酸として例示されているもののうちトリメリット酸及びピロメリット酸は二塩基酸ではないものの、甲1文献全体をみれば、当業者は、これらが誤って記載されたものと理解することができるといえる上、同段落においては、多数の二塩基酸のうち14種類のみが例示されていることからすれば、当業者は、同段落に記載されている二塩基酸はいずれも甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂組成物の原料として用いることができると理解するものと考えられる。そうすると、甲1文献においては、段落【0016】において、ポリウレタンウレア樹脂の原料として用いることができる二塩基酸としてセバシン酸が明示的に開示されているというべきであるから、原告が指摘する上記②及び③の点を考慮しても、上記(5)エで検討したとおり、同段落の記載に接した当業者は、甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂組成物のバイオマス度を高めるための方法として、原料の一つである二塩基酸としてセバシン酸を用いることを動機付けられるものといえる。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。



甲1の記載からは、セバシン酸は単なる列挙ではなく、二塩基酸として具体的に開示されていると把握すべき

## 裁判所の判断

原告の主張 本件決定における判断手法に誤りがあること

(ア) 本件決定がいう自明な課題は、「環境対応型のものを認識し」、「そのバイオマス度としては10%程度以上とする」という二つの事項を含むところ、後者の事項は、樹脂の原料の一部をバイオマス由来の原料にするとともに、当該バイオマス由来の原料の使用量をバイオマス度が10%程度以上となる量にすることを意味する。・・・バイオマス由来の原料を用いることを特定した発明ではない甲1発明1に、上記の後者の事項を適用するということは、甲1発明1に「ポリウレタンウレア樹脂組成物の原料としてバイオマス由来成分を使用する」という構成を付加して、甲1発明1を改変することを意味することとなる。そして、本件決定においては、甲1発明1ではなく、上記のような改変された発明を基に容易想到性が判断されており、その判断手法には誤りがある。

(イ) また、本件決定においては、セバシン酸を採用する根拠についても、上記のような改変された発明を前提とする根拠しか示されていないから、本件決定の論理は、「容易の容易」の場合に相当する。

### 相違点2の容易想到性 原告の主張について

ケ (2)エ(ア)・(イ)について

原告は、相違点2について、①本件決定が甲1発明1に「ポリウレタンウレア樹脂組成物の原料としてバイオマス由来成分を使用する」という構成を付加した上で容易想到性を判断した手法に誤りがある、②本件決定の論理は「容易の容易」の場合に相当する旨主張する。

しかしながら、上記(5)で検討したとおり、本件優先日当時、印刷インキの技術分野においては、製品のバイオマス度を10質量%以上に高めることが一般的な課題とされていたものであり、当業者は、このような状況の下で、甲1発明1のポリウレタンウレア樹脂組成物の原料としてバイオマス由来の成分を用いることを動機付けられるものであり、その上で、当該成分としてバイオマス由来のセバシン酸を用いることを動機付けられるものといえるところ、このような検討の内容に照らすと、甲1発明1に原告が主張するような構成を付加して容易想到性を判断しているものではなく、また、その論理がいわゆる「容易の容易」の関係に立つものでもないというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

## まとめ

- 本判決では、本願発明の課題は、周知技術から当然に理解される周知の課題であると認定し、本願発明の容易想到性について判断している。発明の課題の認定では、引用文献に記載されていなくとも、その技術分野において当然に内在する課題についても十分に考慮すべきである。
- 引用文献の実施例で使用された成分でなく、明細書本文に列挙された成分であっても、明細書の記載から単なる列挙ではなく具体的に特定された成分であると認定できる場合がある。本件発明の技術的特徴が引用文献中どのように定義され得るかは、明細書全体の記載から認定すべきである。