

原告
同
同
同
同
被告
指定代理人
同
同
同
同

告 告

馨彦 聡二 昌郎 均 み子 三子
孝 信和 田 太 信一 と美
谷部 谷田 経官 浦田 色橋 井
ダイセル 化学工業株式会社
ダ古溝古持義特三森一大通

主
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

1 原告
特許庁が平成11年異議第70647号事件について平成12年4月10日
にした決定をいずれも取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「難燃性スチレン系樹脂組成物」とする特許第2793350号の特許（平成29年9月27日出願（以下「本件出願」という。）。平成10年6月19日登録。以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。本件特許について、3名から、それぞれ日を異にして特許異議の申立てがあり、それらの申立ては、平成11年異議第70647号事件として審理された（以下「本件異議手続」という。）。特許庁は、上記事件につき、平成12年4月10日、「特許第2793350号の特許を取り消す。」との決定をし、同年5月16日にその謄本を原告に送達した（本件においては、異議申立人ごとに、決定書が合計3通作成されている。しかしながら、本件異議手続は、一個の手続として、審理されていること、上記各決定書の記載内容は、当事者の表示を除き同一であることから、以下の決定書の頁及び行数の表示は、異議申立人黒神朱砂を当事者と表示した決定書（甲第1号証の1。以下、単に「決定書」という。）のそれによることとする。）。

2 決定の理由の要点
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに、本件発明は、特開昭61-31451号公報（審判甲第3号証，本訴甲第2号証，以下「引用例1」という。）に記載された発明（以下「引用発明1」という。）及び特開平1-287132号公報（審判甲第6号証，本訴甲第3号証，以下「引用例2」という。）に記載された発明（以下「引用発明2」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項に該当する，というものである。

3 本件発明の特許請求の範囲

「グラフト率が50%以上のABS樹脂（アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン三元共重合体）10～90重量%と、アクリロニトリル23%以上で重量平均分子量80000以上のAS樹脂（アクリロニトリル-スチレン共重合体）90～100重量%からなるスチレン系樹脂、あるいはグラフト率が50%以上で重量平均分子量が90000以上のABS樹脂100重量%からなるスチレン系樹脂100重量部に対し、以下の式（I）で示され重量平均分子量が20000～100000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を1～50重量部、あるいは以下の式（I）で示され重量平均分子量が10000～90000のハロゲン含有芳香族

ジオールのエーテル誘導体を1～50重量部、又は以下の式（I）で示され重量平均分子量が20000～100000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体1～99重量%と以下の式（I）で示され重量平均分子量が1000～9000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体99～1重量%からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を1～50重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物。」

（式（I）は、別紙1参照）

第3 原告主張の決定取消事由の要点

決定の理由のうち、〔手続の経緯〕、〔本件発明〕、〔引用例の記載事実〕（決定書1頁下から7行～5頁9行）は認める。〔対比、判断〕中、一致点及び相違点の認定（5頁11行～33行）は、「グラフト率が50%以上で重量平均分子量が90000以上のABS樹脂100重量%からなるスチレン系樹脂100重量部」（5頁23行～24行）が配合されている点で一致することを争い、その余は認める。相違点1についての判断（5頁34行～6頁5行）は、引用例1に重量平均分子量80000以上のAS樹脂が記載されていること（5頁末行）を認め、その余は争う。相違点2についての判断（6頁6行～下から4行）、本件発明の効果についての判断（6頁下から3行～7頁7行）は争う。〔むすび〕（7頁8行～11行）は争う。

決定は、引用発明2の認定を誤り（取消事由1）、引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの想到容易性の判断を誤り（取消事由2）、本件発明の顕著な作用効果を看過し（取消事由3）、これらの誤りを犯した結果、相違点2についての判断を誤り、かつ、本件異議手続において、取消理由通知に記載のない理由により判断し、この点につき原告に意見書を提出する機会を与えなかった手続上の誤り（瑕疵）がある（取消事由4）。これらの誤りがそれぞれ決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定は違法なものとして取り消されるべきである。

1 取消事由1（引用発明2の認定の誤り）

（1）決定は、「引用例2には、ABS樹脂に特定の一般式で表される両末端にエポキシ基を有するハロゲン含有化合物を配合することにより、耐衝撃性、難燃性及び耐光性だけでなく、流動性や熱安定性に優れた樹脂組成物を得ることが記載されており、このハロゲン含有化合物は、本件発明で用いるものと一致している。」（決定書6頁7行～11行）と認定した。

しかし、本件発明の別紙1一般式（I）（以下、単に「式（I）」という。）で示される構造式と引用例2の別紙1一般式（2）（以下、単に「式（2）」という。）で示される構造式とは、置換基、置換原子をいずれかに選択した場合に、一致する場合があるにすぎず、本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体と引用例2記載のハロゲン含有化合物とは、分子量も含めて一致しているとはいえない。

本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下「本件エーテル誘導体」ということがある。）は、①式（I）で示され重量平均分子量が20000～100000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体1～50重量部（以下、「構成B-1」といい、同構成のエーテル誘導体を「重量エーテル誘導体」という。）、あるいは、②式（I）で示され重量平均分子量が1000～9000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体1～50重量部（以下、「構成B-2」といい、同構成のエーテル誘導体を「軽量エーテル誘導体」という。）、又は、③①のエーテル誘導体1～99重量%と②のエーテル誘導体99～1重量%からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体（以下、「構成B-3」といい、同構成のエーテル誘導体を「混合エーテル誘導体」という。）1～50重量部の三つの態様のいずれかからなるものであるのに対し、引用例2にはこのような三つの態様についての記載はない。

引用例2の式（2）で示されるハロゲン含有化合物は、その軟化点が80～110℃との限定が付されていることなどを考え合わせると、その重量平均分子量は1000～2000程度にすぎないものである。

（2）被告は、本件発明の構成B-3の混合エーテル誘導体（重量平均分子量20000～100000の構成B-1のもの（重量エーテル誘導体）と重量平均分子量1000～9000の構成B-2のもの（軽量エーテル誘導体）との混合物）は、その重量平均分子量が9000～20000のものも含むことになる、と主張する。

しかし、重合体単品の分子量分布は、単一ピークを示し、これら単品から

なる混合品の分子量分布は、それぞれの重合体のピークを示している。二つの重合体単品を混合品とした場合には、中間程度の分子量分布を示すのではなく、二つの重合体それぞれの分子量分布を示すことが明らかであり、二つの重合体それぞれの性質が発現され、中間程度の平均分子量に相当する重合体の性質が発現されるのではない。

2 取消事由2（引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの想到容易性の判断の誤り）

決定は、「ところで、引用例2には、使用するABS樹脂にゴム状物質含有量、共重合体含有量及び共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合の点で制約があることが示されている。しかしながら、そのような制約はいずれも、引用例1に記載されたハロゲン系難燃剤として引用例2記載のハロゲン含有化合物を使用する上で、何等の妨げにもならない。引用例1には、使用するABS樹脂のゴム状物質含有量、共重合体含有量及び共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合のいずれかが引用例2に示された制約条件に触れるとする具体的データは記載されていないからである、しかも、引用例2記載のハロゲン含有化合物の特徴を有する難燃剤は、本件特許明細書の実施例にも記載されているように、本件特許の出願前に市販されているものである。してみれば、耐衝撃性、難燃性、耐光性、流動性、熱安定性等について、好ましい結果が得られるものを市販品の中から選択し、式（I）で示され重量平均分子量が20000～100000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体、あるいは式（I）で示され重量平均分子量が1000～9000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体、又は式（I）で示され重量平均分子量が20000～100000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体1～99重量%と式（I）で示され重量平均分子量が1000～9000のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体99～1重量%からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体を用いることは当業者が創意を要することなく、容易にできることである。」（決定書6頁14行～36行）と判断した。

（1）引用例1にも引用例2にも、引用発明1の樹脂組成物と引用発明2のハロゲン含有化合物を組み合わせ使用し得るとの記載も、そのことを示唆する記載もない。

引用例2には、「ただ単にハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体をABS樹脂に配合しただけでは、優れた品質バランスを有する難燃性ABS樹脂組成物を得るのは極めて困難なのが実情であった。・・・本発明者らは、かかる状況に鑑み、耐衝撃性を良好に保持し、しかも優れた耐光性と難燃性を有する樹脂組成物を得べく鋭意検討した結果、特定の組成を有する樹脂組成物に特定の構造のハロゲン含有化合物を配合することにより達成されることを見だし、本発明をなすに至った。」（甲第3号証2頁右上欄9行～19行）との記載がある。この記載は、引用例2の記載は、特定の組成を有する樹脂組成物と別紙1記載の式（2）で示されるハロゲン含有化合物とを組み合わせることによってのみ、目的と効果を奏することができることを示すものである。このことからすれば、引用発明1の樹脂組成物と引用発明2のハロゲン含有化合物とを組み合わせることができると、積極的に認定するためには、引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載の特定の組成を有する樹脂化合物とが一致又は類似している必要があるというべきである。ところが、両者は、一致しているとも、類似しているとも、認めることはできないのである。

引用例2では、そこに記載された樹脂は、その不飽和ニトリル化合物単位含有量が20ないし27重量%であることが重要であり、これより多い28重量%ではアイゾット衝撃強さが劣る、とされている（甲第3号証6頁3表の比較例2）。これに対し、引用例1では、そこに記載されたスチレン系樹脂は、不飽和ニトリル化合物単位含有量が28重量%であってもアイゾット衝撃強さが優れているとされており（実施例1ないし3）、共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合が、引用例2に示された制約条件に触れるとする実施例が記載されていることが明白である。このことと、引用例2のハロゲン含有化合物が特定の組成を有する樹脂組成物との組合せによってのみ、その効果を発揮するとの前記記載とを併せ考慮して判断するならば、引用例1記載の樹脂組成物と引用例2記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせ得るか否かについては、積極的に認定することができないだけでなく、むしろ、積極的にこれを否定するための根拠さえも見い出すことができる、というべきである。

（2）被告は、引用発明1のハロゲン系難燃剤には、「ビスフェノール類の3、

5位がハロ置換されたテトラハロ化合物（即ちハロゲン化ビスフェノール類）からの重合体もしくは共重合体、あるいはハロ置換されたビスフェノール類と、ハロ置換されていないビスフェノール類との共重合体」（甲第2号証5頁左上欄13行～19行）なども包含されており、その上位概念で表される化合物の範疇に本件発明のエーテル誘導体が属することは明らかである、と主張する。しかし、化合物一般において、置換基や分子量が相違することによって、著しく物理的及び化学的性質を異ならせることは技術常識である。そうである以上、具体的な構造の検討を伴わない、漠然とした上位及び下位概念の認定には何の意味もないというべきである。しかも、被告が引用する上記個所の記載は、ハロゲン含有芳香族ポリカーボネートに関するものであり、置換基を除く基本構造は、式（I）と異なるから、上記引用は誤りである。引用例2の記載中には、他に本件発明のエーテル誘導体の上位概念に相当するものは存在しない。

被告は、引用例2においては、ハロゲン含有化合物である式（2）における繰返し単位数の n は自然数、と規定されているから、引用例2は、本件発明の構成要件であるエーテル誘導体の中から重量平均分子量20000ないし100000のエーテル誘導体や、重量平均分子量1000ないし9000のエーテル誘導体を一応包含している、と主張する。しかし、引用例2の式（2）において n は自然数であると規定されているからといって、上記の分子量範囲が記載されているとの理由にはならない。特に、重量平均分子量が9000超ないし20000未満のものを排除することが記載されていることの理由にはなり得ない。

被告は、引用発明1及び2には、本件発明の構成要件がすべて記載されており、本件発明と引用例1及び2とは技術課題が共通している、と主張する。しかし、本件発明のスチレン系樹脂と引用発明1及び2の樹脂組成物とは詳細が相違している。引用例1及び2には、本件発明のエーテル誘導体のB-1ないしB-3の構成が記載されておらず、本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）には記載されている耐熱性の改善が、課題を解決するための手段として記載されていない。

被告は、引用発明1及び2の樹脂組成物の子細を対比することには技術的意味がない、と主張する。しかし、新たな樹脂を開発することは容易ではなく、ポリマーアロイ又はポリマーブレンドといった、複数のポリマーを組み合わせる新たな性質を有するものを開発するという技術分野が確立されており、その一環として、既存の樹脂を改変することで、その性質を改変しようとする技術分野も同時に存在する。同種の樹脂であっても、共重合させる単量体の種類や割合を変更したり、分子構造や分子量を変更したりすること、すなわち子細を変更することで、従来と異なる性質を付与することができるのである。被告の上記主張は、樹脂分野における技術開発及びそれに則した特許出願の現状を誤認したものである。

3 取消事由3（本件発明の顕著な作用効果の看過）

決定は、「本件発明は、難燃剤として式（I）で示されるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体として特定の重量平均分子量のものをを用いることにより、耐衝撃性、難燃性、耐光性、流動性、熱安定性等に優れた結果が得られるという効果を有することが窺える。しかしながら、そのような効果は引用例2に示唆されているから、予期し得る程度のものというべきである。」（決定書6頁下から2行～7頁4行）と判断した。

(1) 本件発明の難燃性スチレン系樹脂組成物は、スチレン系樹脂とハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体との組合せにより、耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上する、という相乗効果を有するものであって、これは、引用例2の記載からは予期し得ない作用効果である。

ア 本件発明の実施例1、2と比較例1、2（甲第5号証5頁表-1。別表1参照）とは、ハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体は同一かつ同量で、スチレン系樹脂のグラフト率が相違しており、この相違に起因して、実施例1、2はアイゾット衝撃強度と難燃性の両方が優れているのに対し、比較例1、2は、この両方が劣っている。このことから、本件発明の構成のスチレン系樹脂を有していない組成物は、耐衝撃性及び難燃性が共に低下することが明らかである。

イ 本件発明の実施例2、4と、比較例3、4（甲第5号証5頁表-1。別表1参照）とを対比すると、難燃剤の使用については同じであるにもかかわらず、アクリロニトリル含量26%で、分子量9200のAS樹脂（これは引用例2の特許請求の範囲で規定された範囲内のものである。）を用いた比較例3、4の方が、耐衝撃性と難燃性が劣っていることが確認できる。このような効果の相違は、実施

例 2, 4 と比較例 3, 4 において使用されるスチレン系樹脂の相違に基づくものである。

ウ 本件発明の実施例 3 と比較例 5 (甲第 5 号証 5 頁表 1。別表 1 参照) とを対比した場合、AS 樹脂の分子量には大きな差がなく、比較例 5 の AS 樹脂の分子量 92000 は本件発明の範囲内であるため、実質的な相違点は、アクリロニトリル含量だけである。比較例 5 の AS 樹脂のアクリロニトリル含量 20% は、引用例 2 の特許請求の範囲で規定された範囲内のものであり、引用例 2 の 4 頁左下欄の第 1 表に示された共重合体中の AN 単位割合が 21 重量% の「A-2」と近似するものである。以上を前提として実施例 3 と比較例 5 とを対比すると、比較例 5 は耐衝撃性と難燃性において明らかに劣っており、この効果の相違は、スチレン系樹脂の相違に基づくものである。

エ 本件発明の実施例 5 ないし 9 と比較例 8, 9 (甲第 5 号証 6 頁表 2 参照) 並びに、実験例 1 (低分子量のエーテル誘導体 (MW=2000) 20 部と高分子量のエーテル誘導体 (MW=30000) 8 部とを混合し、MW=10000 になるように調整したもの) とを比較してみる (別表 2 参照)。難燃剤が、高分子量の構成 B-1 を満たす実施例 6, 8 と、難燃剤が低分子量の構成 B-2 を満たす実施例 5, 7 と、難燃剤が高分子量と低分子量の組合せの構成 B-3 を満たす実施例 9 及び実験例 1 は、構成 B-1 ないし 3 を満たさない、難燃剤が中分子量 (MW=10000) の比較例 8, 9 よりも、耐衝撃性と難燃性において優れている。特に、実験例 1 のように、低分子量の難燃剤と高分子量の難燃剤を混合して中分子量の MW=10000 の難燃剤にした場合には、比較例 8, 9 のように単独で中分子量 (MW=10000) の難燃剤を使用した場合よりも耐衝撃性及び難燃性が優れている。

このような、本件発明における難燃剤の分子量選定の意義、特に中分子量部分 (重量平均分子量 9000 超 20000 未満) を排除した組合せによる効果については、引用例 2 には記載も示唆もなく、引用発明 1 と 2 とを組み合わせたものの効果も、予測困難なものである。

オ 引用例 2 の実施例 1 ないし 3 と比較例 1 ないし 4 (甲第 3 号証 6 頁第 3 表参照) とは、ハロゲン含有化合物の種類及び配合量は同一であり、ABS 樹脂の種類が相違している。このように ABS 樹脂の種類を異ならせることで実施例と比較例 1 ないし 3 のアイゾット衝撃強さは相違するものの、難燃性については、実施例と比較例とで差が認められない (比較例 4 は、ABS 樹脂中のゴム状物質含有量が過剰の例であるため、アイゾット衝撃強さは良いものの、難燃性が劣っている。)。引用発明 2 において、ABS 樹脂とハロゲン含有化合物との間で本件発明と同等の相乗効果があるというためには、ABS 樹脂の種類を変えた比較例 1 ないし 3 において難燃性も低下していなければならないのに、難燃性の低下はみられない。

引用例 2 の実施例 4, 5 と比較例 5 ないし 9 (甲第 3 号証 7 頁第 4 表参照) とは、ABS 樹脂の種類及び配合量は同一であり、ハロゲン含有化合物の種類が相違している。この場合においては、アイゾット衝撃強さ及び難燃性に差は認められない (比較例 7 は、ハロゲン含有化合物の配合量が過小であるため、難燃性が劣っている。)。引用例 2 において、ABS 樹脂とハロゲン含有化合物との間で本件発明と同等の相乗効果があるというためには、ハロゲン含有化合物の種類を変えた比較例 5 ないし 9 においてアイゾット衝撃強さ及び難燃性も低下していなければならないのに、これらの低下はみられない。

以上のとおりであるから、引用発明 2 のハロゲン含有化合物を引用発明 1 の ABS 樹脂と組み合わせた場合に、相乗作用によって耐衝撃性と難燃性の両方が向上するものとは認められない。本件発明の相乗効果は、引用例 1, 2 からは予測できない効果である。

カ 引用例 1 の実施例 1 と比較例 1 (甲第 2 号証 7 頁右上欄表 1 参照) とを対比すると、両者は、樹脂組成物のグラフト率が異なるのみで、ハロゲン系難燃剤は同一のものであり、両者の難燃性は同じである。引用例 1 の実施例 2, 3 と比較例 2 (甲第 2 号証 8 頁右上欄表 2 参照)、実施例 4, 5 と比較例 4 (甲第 2 号証 9 頁右上欄表 3 参照) との対比においても同じ結果が示されている。

引用例 1 の実施例 6 と比較例 6 (甲第 2 号証 9 頁左下欄表 4 参照) とを比較すると、両者は樹脂組成物中のゴムの粒子径分布が異なるのみで、ハロゲン系難燃剤は同一のものであり、両者の難燃性は同じである。残余の実施例及び比較例においても同様の結果が示されている。

以上のとおり、引用例1において、本件発明と同じ相乗効果があるとすれば、樹脂組成物が異なる比較例は難燃性が低下していなければならないのに、実施例及び比較例の難燃性はすべて同一であるから、耐衝撃性と難燃性とを相乗的に向上させる効果が得られないことは、明らかである。

(2) 本件発明の実施例と引用発明2の実施例とは、難燃性の程度（V-0）に差はないものの、試験に使用した試験片の厚みが、前者は1.6mm（1/16インチ）であるのに対し、後者は1/8、1/12インチである。同じ材料を使用した場合には、厚みが厚いほど耐炎性（難燃性）が高く（甲第7号証参照）、難燃性の評価が同じV-0である場合には、厚みが薄いほど難燃性が高くなることは明らかであるから、本件発明の組成物の難燃性と、引用例2の組成物の難燃性は明確に相違し、本件発明のほうが難燃性が高い。

本件発明の実施例1ないし9において、熱変形温度の試験は、厚み12.7mm（1/2インチ。我が国において、試験片厚みとして要求される厚み）の試験片で行われ、熱変形温度は、91℃ないし96℃である。これに対し、引用例2の実施例1ないし5における熱変形温度の試験は、厚み6.4mm（1/4インチ）の試験片で行われ、熱変形温度は、80℃ないし83℃である。厚みが2倍になると、熱変形温度が5℃程度上昇することは、当業者の常識であるから（甲第9号証13頁、21頁参照）、本件発明を引用例2と同じ厚みの試験片で熱変形温度を試験した場合には、熱変形温度は、上記測定結果よりも5℃低い86℃ないし91℃となる。この温度は、引用例2の熱変形温度よりも6℃ないし8℃高い。本件発明の作用効果は、耐熱性においても顕著である。

(3) 本件発明では、耐衝撃性と難燃性との相乗的な効果に加えて、優れた熱変形温度、耐光変色性、流動性が得られているのに対し、引用例1記載の樹脂組成物とハロゲン系難燃剤との組合せでは、これらの効果は得られていない。

4 取消事由4（手続上の誤り）

本件特許に対して発せられた取消理由通知書（以下「本件取消理由通知」という。甲第10号証）には、13の刊行物が刊行物1ないし13として掲げられ、①刊行物1ないし12によれば、本件発明の特許は、特許法29条2項に違反して特許されたものと認められる、②同手続における刊行物13によれば、本件発明の特許は、特許法29条の2に違反して特許されたものと認められる、と記載されていた。

ところが、本件決定書では、上記刊行物1ないし12の中から、刊行物3と刊行物6のみを抜き出し、それぞれを引用例1、引用例2とした上、本件発明は、引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると判断し、この判断をするに当たり、引用例1と引用例2とを組み合わせる動機付けについても詳細に記載し、かつ、本件発明の効果は引用例2に示唆されている、とした。

本件取消理由通知書は、ABS樹脂に係る構成の容易想到性の根拠となる刊行物として、異議手続における刊行物1、刊行物2、刊行物3（審決及び本件訴訟における引用例1）、刊行物6、刊行物10、刊行物11の群を引用し、エーテル誘導体に係る構成の容易想到性の根拠となる刊行物として、異議手続における刊行物1、刊行物4、刊行物5、刊行物6（審決及び本件訴訟における引用例2）、刊行物9、刊行物12の群を引用するものであり、そこには、これらの群の中から特に刊行物3と刊行物6とを選び出し、これらを組み合わせることに着目したことは、何ら述べられていない。上記2つの群の刊行物を組み合わせる動機付けとしても、単に、「ABS樹脂に難燃化という上記技術課題を解決する目的で」と記載しているにすぎなかった。また、決定は、本件発明の効果は引用例2に示唆されていると述べているが、本件取消理由通知書には、本件発明と引用例2との効果の対比についての記載はなかった。

このため、原告は、本件発明と引用例1、2の組合せとの具体的な対比も、本件発明の効果と引用例2との効果との対比も、何らなしえなかった。

以上のとおりであるから、決定は、取消理由通知において指摘しなかった事項に基づいて取消決定をしたものというべきである。取消理由通知において指摘しなかった事項に基づいて取消決定をしようとする場合には、特許権者に対し、新たに取消の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならないから、これをしなかった決定には手続上の誤りがあり、この誤りは重大である。

第4 被告の反論の要点

決定の認定判断は、正当であり、決定に、取消事由となるべき瑕疵はない。

1 取消事由1（引用発明2の認定の誤り）について

(1) 原告は、本件発明のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体は、分子量も含めて引用例2記載のハロゲン含有化合物と一致しているとはいえない、と主張する。

しかし、本件発明の式(I)及び引用例2の式(2)は、それぞれ別紙1記載のとおりであり、いずれにおいても、基や原子は任意に置換可能なものであって、両式を対比すると、化合物の基本骨格は、ほとんど同じであることが明らかである。

本件発明は、B-1ないし3の三つの態様のエーテル誘導体を難燃剤として配合するとしている。しかし、B-3の態様のものを得るときのようにように低分子量のものと高分子量のものを混合すれば、中間の分子量のものが生じるのは技術常識（乙第1ないし第4号証参照）に照らし当然であり、したがって、上記混合物の分子量は9000～20000ということになる。そうすると、結局、本件発明の難燃剤は、重量平均分子量1000ないし10000という広範囲のエーテル誘導体として規定されているのと同じことになるのである。

引用例2の式(2)のハロゲン含有化合物の構造式中、a, b, c, dは1～4の自然数でnは自然数であるから、当然に分子量1000～10000のハロゲン含有化合物をすべて含むのであり、この範囲で一致していることになる。

(2) 原告は、甲第11、第12号証に基づき、二つの重合体単品を混合品とした場合には、中間程度の重合体の分子量分布を示すのではなく、二つの重合体それぞれの分子量分布を示すものであることが明らかであり、二つの重合体それぞれの性質が発現される、と主張する。

しかしながら、本件発明のB-3の構成のエーテル誘導体を、いわゆる二者のポリマーの混合物であると限定して解釈する根拠はなく、これが常に二つのピークがある混合物であってB-1構成のエーテル誘導体とB-2構成のエーテル誘導体の平均的な分子量の混合物からなる態様のものは本件発明から排除されている、と限定的に解釈する根拠はない。

2 取消事由2（引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの想到容易性の判断の誤り）について

(1) 原告は、引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせられるとする積極的な根拠を何ら見いだすことができない、と主張する。

しかし、引用例1において解決すべき技術課題とされているのは、樹脂組成物につき、高度にグラフト化反応させて得られたグラフト重合体を用いて樹脂組成物の耐衝撃性を向上させた上で、適量の難燃剤を組み合わせることにより、実用的な耐衝撃性を高度に保ちつつ、同時に優れた難燃性を保有する（甲第2号証2頁右上欄15行～20行）、ということである。引用例2において解決すべき技術課題とされているのは、「耐衝撃性に優れ、高度な耐光性及び難燃性を有するスチレン系樹脂組成物」（甲第3号証1頁右下欄6行～7行）を得るということである。しかも、両引用例のいずれにも、耐衝撃性、難燃化という共通の技術課題のための解決指向は、スチレン系樹脂とハロゲン含有難燃剤を組み合わせること、という形で明示されているのである。このように性格を共通にする引用発明1、2につき、両者を組み合わせる動機がないとすることはできない。

(2) 引用例2に難燃剤として記載されているハロゲン含有化合物は、特定のABS樹脂を含む特定のスチレン系樹脂を一応配合対象としているものの、特定のスチレン系樹脂だけに機能する特有な難燃剤であると解釈すべき技術的な根拠はなく、むしろ、各種合成樹脂に転用できる汎用の難燃剤と解釈するのが相当である。

このことは、樹脂の違いが難燃剤の組合せに格別の影響を与える要因にはならないとの、プラスチックの難燃化の機構についての一般的知見（乙第5、第6号証）からも明らかである。

3 取消事由3（本件発明の顕著な作用効果の看過）について

(1) 原告は、本件明細書記載の実施例及び比較例や実験例1を根拠に、本件発明の耐衝撃性や難燃性は予想することができない顕著な作用効果である、と主張する。

しかし、引用例1には、特許請求の範囲に、配合要素の一つである樹脂組成物が「グラフト率70～150%のグラフト重合体を含有してなる」（甲第2号証の特許請求の範囲）ことを必須の構成要件としている旨が記載され、発明の詳細な説明に、「グラフト率が70%未満の場合は、実用耐衝撃性が低下し・・・」

(甲第2号証2頁右下欄1行～2行), 「高度にグラフト反応させて得られたグラフト重合体に, 適量の難燃剤を組合せることにより, ……実用上有効な優れた耐衝撃性と難燃性を併有する難燃性樹脂組成物を得ることが可能となった。」(甲第2号証10頁右下欄下から4行～11頁左上欄1行)と記載されており, これらの記載をみれば, グラフト率, 耐衝撃性, 難燃性の関係は既に究明されているといえることができる。

同様に, 引用発明2は, その構成により, 耐衝撃性に優れ, 高度な耐光性, 難燃性を有する, という効果を奏するものであり(甲第3号証1頁右下欄6行～8行, 4頁左上欄下から3行～右上欄2行), 本件発明とほとんど同一の技術課題の解決を指向したものといえることができる。

そうすると, 本件発明の耐衝撃性や難燃性は十分予測し得るものといえるべきである。

原告主張のように, 本件発明と, 引用発明1又は引用発明2との耐衝撃性や難燃性における違いを, 実施例という, いわば典型的な一態様のみに基づいて対比してみても, 意味のあることではない。

(2) 原告は, 本件発明では, 優れた熱変形温度, 耐光変色性, 流動性が得られている, と主張する。

しかし, 上記の点につき, 実施例1ないし4と比較例1ないし5とを対比してみても, 顕著な差異はないことが明らかである。

4 取消事由4(手続上の瑕疵)について

本件取消理由通知書(甲第10号証)は, スチレン系樹脂にエーテル誘導体を併用した難燃性樹脂組成物が同通知書における刊行物1に記載されている, として刊行物1を第1番目の引用例としながらも, 本件発明のABS樹脂は, 刊行物2, 刊行物3記載のとおり公知のものである, として, 刊行物3(決定書及び本訴における引用例1)の技術も, 刊行物1と同等に引用している。このように, 取消理由として, 刊行物3(引用例1)にも本件発明のABS樹脂が記載されていることを通知していることは, 明白である。

本件取消理由通知書は, エーテル誘導体は, 刊行物1以外にも, 刊行物4, 刊行物5, 刊行物6, 刊行物9, 刊行物12にも記載されており, スチレン系樹脂の難燃剤としてごく普通に知られたものである, として, 刊行物6(引用例2)も引用している。

本件取消理由通知書は, 上記のように引用した上で, それ自体公知のABS樹脂に対して, ABS樹脂の難燃化という技術課題を解決する目的で, 難燃剤として慣用のエーテル誘導体を混合することは, 上記各刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易になし得ることである, と結論付けている。

取消理由通知書に上記のとおり記載がある以上, そこには, 刊行物3(引用例1)と刊行物2(引用例2)との組合せに関する取消理由は, 当業者であれば理解できる程度に記載されているといえるべきである。

決定に, 原告主張の手続上の瑕疵はない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1(引用発明2の認定の誤り)について

原告は, 引用例2記載のハロゲン含有化合物が, 本件発明で用いられるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体(本件エーテル誘導体)と一致している, とした決定の判断は誤りである, と主張する。

(1) 本件発明の本件エーテル誘導体が別紙1記載の式(I)で示されるものであること, 引用例2記載のハロゲン含有化合物が別紙1記載の式(2)で示されるものであることは, 当事者間に争いがない。

本件発明の式(I)において, R_1 及び R_2 として, その選択的例として挙げられているエポキシ基を有するものを選択した場合の式は, 引用例2の式(2)と一致することが明らかである。そうである以上, 引用例2の式(2)は, 本件発明の式(I)に技術的思想としては包含されるものであるといえることができる。

(2) 原告は, 引用発明2記載のハロゲン含有化合物の式(2)と本件発明の本件エーテル誘導体の式(I)が一致する場合があるとしても, その場合であっても, 両者は分子量において異なる, と主張する。

ア 本件発明の本件エーテル誘導体のうち, B-3構成の混合エーテル誘導体の重量平均分子量についてみる。

本件発明の特許請求の範囲の記載によれば, B-3構成の混合エーテル誘導体は, 式(I)で示され20000～100000の範囲の重量平均分子量の

もの1～99重量%と、式(I)で示され1000～9000の範囲の重量平均分子量のもの99～1重量%とから成るものとして規定されている。この混合エーテル誘導体のうち、最も重量平均分子量が高いのは、重量平均分子量100000のもの99重量%と重量平均分子量9000のもの1重量%から成るものであり、最も重量平均分子量小さいのは、重量平均分子量1000のもの99重量%と重量平均分子量20000のもの1重量%から成るものである。そして、前者の最も大きい重量平均分子量は100000を若干下回るものの20000より大きいものであること、また、後者の重量平均分子量は1000を若干上回るものの9000より小さいものであることは技術常識から明らかである。そして、上記のとおり、混合エーテル誘導体の重量平均分子量が20000～100000及び10000～9000と連続した数値範囲のものと規定され、これら重量平均分子量のものの重量割合も99～1重量%及び1～99重量%と連続した数値範囲として規定されていることを勘案すると、本件発明におけるB-3構成の混合エーテル誘導体の重量平均分子量は、1000をほぼ上回るものの9000より小さいものから100000を若干下回るものの20000より大きいものまでの連続する数値範囲として規定されているものといえることができる。

混合エーテル誘導体の重量平均分子量がこのような数値範囲のものとして規定されていること、重量エーテル誘導体が重量平均分子量20000～100000のものであること、軽量エーテル誘導体が重量平均分子量1000～9000のものであること、本件発明は、上記各エーテル誘導体を選択的事項としていることを総合すると、結局、本件発明の本件エーテル誘導体は、実質上、式(I)で示され、かつ重量平均分子量1000～100000のものとして規定されているにすぎないものと認められる。

イ 次に、引用例2記載のハロゲン含有化合物の重量平均分子量についてみる。

引用例2には、以下の記載がある(甲第3号証)。

①「(1) ゴム状物質の存在下、モノビニル芳香族単量体及び不飽和ニトリル単量体を重合させてなる樹脂組成物であって、ゴム状物質含有量が8～24重量%であり、モノビニル芳香族化合物単位及び不飽和ニトリル化合物単位からなる共重合体含有量が76～92重量%であって、かつ、該共重合体中の不飽和ニトリル化合物単位の割合が20～27重量%である樹脂組成物(A) 100重量部及び式(2)

・・・(判決注・化学構造式については別紙1の式(2)参照。)

(Xは、臭素又は塩素、a、b、c及びdは、1～4の自然数、nは自然数である。)で表され、80～110℃の軟化点を有し、両末端にエポキシ基を有するハロゲン含有化合物(B) 12～26重量部とからなる難燃性樹脂組成物。」(特許請求の範囲)

②「両末端にエポキシ基を有するハロゲン含有化合物は、含ハロゲンビスフェノールAと含ハロゲンビスフェノールA型エポキシ樹脂の反応生成物として得られる。又は、含ハロゲンビスフェノールAとエピハロヒドリンとの反応生成物として得られる。・・・特に好ましくは、テトラプロモビスフェノールAとテトラプロモビスフェノールAのジグリシジルエーテルとの反応生成物、或いはテトラプロモビスフェノールAとエピクロロヒドリンとの反応生成物であり、式中の繰返し数nが2のものである。」(3頁左下欄下から8行～右下欄13行)

③「(ハロゲン含有化合物の性状)

実施例1～5及び比較例1～10に用いたハロゲン含有化合物の性状を第2表に示す。B-1～B-5は、テトラプロモビスフェノールAとテトラビスフェノールAのジグリシジルエーテルから合成され、両末端にエポキシ基を有している構造をしている。又、B-6はテトラプロモビスフェノールAとテトラビスフェノールAのジグリシジルエーテルから合成されるが、両末端には水酸基を有した構造をしている。B-7はテトラプロモビスフェノールAである。以下にそれぞれの構造式を示す。

B-1～B-5：・・・(判決注；化学構造式については別紙2参照)・・・n：自然数・・・第2表(B-2の軟化点83℃、B-3の軟化点97℃)、」(4頁右下欄1行～末行)

④ 5頁の第2表には、式(2)の両末端がエポキシ基の構造を有するB-1～B-5のハロゲン含有化合物の性状につき、B-2のものの軟化点が83

℃、B-3のものの軟化点が97℃であることが記載されている。

上記認定の記載①によれば、引用例2の特許請求の範囲に記載された発明において、式(2)で示される化合物は80～110℃の軟化点を有するものとして規定され、記載②によれば式(2)のnは2のものが特に好ましいとされ、記載③、④によれば引用例2にB-2及びB-3として示されたハロゲン含有化合物、すなわち、式(2)におけるXが臭素(Br)、aないしdが2(別紙2参照)、軟化点が83℃及び97℃のものが上記発明の具体例として記載されているということができる。B-2及びB-3のハロゲン含有化合物については、nの数値が明示されていないものの、上記記載②のとおり、nが2のものが特に好ましいとされていること、B-2及びB-3のハロゲン含有化合物の軟化点は引用例2の特許請求の範囲に記載された軟化点80～110℃の範囲内のものであること、上記nの数値によって式(2)の化合物の軟化点が影響されることは明らかであることを考え合わせると、B-2及びB-3のハロゲン含有化合物の少なくとも一方は、nが2のものと推認することができる。別紙2記載のB-2及びB-3の構造式においてnが2のものの重量平均分子量は、1000～100000の範囲内にあることは、技術常識に照らし明らかである(別紙2の化学構造式においてn=2とした場合、分子量は約1856となる。)

そうすると、引用例2には、式(2)で示され、かつ重量平均分子量1000～100000のものが記載されているということができる。

ウ 以上のとおり、本件発明の本件エーテル誘導体の一態様である構成B-3の混合エーテル誘導体は、式(1)で示され、かつ重量平均分子量1000～100000のものとして規定されている。引用例2には、式(1)に包含される式(2)で示され、かつ重量平均分子量1000～100000のものが記載されているから、結局、引用例2には、化学式の構造及び重量平均分子量において本件エーテル誘導体と一致するハロゲン含有化合物が記載されているということができる。

同旨の決定の認定に誤りがあるということとはできない、というべきである。

(3) 原告は「チャート」(甲第11及び12号証)を引用し、要するに、本件エーテル誘導体は、所定の分子量分布を持つものであって、分子量分布によって規定されている点において、引用例2とは異なる、と主張する。しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明の本件エーテル誘導体は、式(I)と重量平均分子量とのみで規定されており、分子量分布によっては規定されていないことが明らかである。原告の主張は理由がなく、採用することができない。

2 取消事由2(引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの想到容易性の判断の誤り)について

(1) 引用例1に、グラフト率が50%以上のABS樹脂(アクリロニトリル-ブタジエンスチレン三元共重合体)10～90重量%と、アクリロニトリル23%以上のAS樹脂(アクリロニトリル-スチレン共重合体)90～10重量%からなるスチレン系樹脂に対し、ハロゲン含有難燃剤の単独又は2種以上の混合物を1～50重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物の発明(決定書5頁20行～26行参照)が記載されていることについては、当事者間に争いが無い。

引用例1には、「本発明において使用するハロゲン系難燃剤としては、脂肪族、芳香族、脂環族の炭化水素、エステル、エーテル、酸または無水物、アルコール、リン化合物の少なくとも1種に分類しうる化合物であり、かつ1分子中1ヶ以上の置換基として塩素又は臭素を含む難燃剤化合物を示す。例えばテトラブロモフェノールA、あるいは・・・などが挙げられ、少なくともこれらの1種以上を用いることができる。」(甲第2号証4頁右下欄6行～5頁左上欄下から2行)との記載がある。引用例1のこの記載によれば、引用発明1で用いられるべきハロゲン系難燃剤、すなわち、ハロゲン含有難燃剤として、脂肪族など、種々の上位概念に当たる化合物が記載され、また、これらの下位概念に当たる具体的な化合物名も記載されていることから、当業者であれば、引用発明1に係る出願当時に公知あるいは周知であった、塩素又は臭素を含む難燃剤化合物であれば、これを同発明の、上記ハロゲン含有難燃剤として適用できると理解するものと認められる。

前記1で認定したところによれば、引用例2には、B-2及びB-3として具体的に開示された塩素又は臭素を含むハロゲン含有化合物が記載されていることが認められ、これが難燃剤化合物であることは明らかである。

そうすると、引用例1記載のハロゲン含有難燃剤として、引用例2記載のハロゲン含有化合物を適用することは、容易になし得ることであつたというべきである。

(2) 原告は、引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載の樹脂とは、一致も類似もしていないから、引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせるべき動機は存在し得ない、と主張する。

しかしながら、「プラスチックの燃焼性 喜多信之著、工業調査会1975年3月25日発行」(乙第6号証)の49頁ないし59頁には、「プラスチックの難燃化にあたっては、対象樹脂に特性の合致した難燃剤を選ぶことが必要である。・・・いま、プラスチック用各種難燃剤とその適用樹脂の関係を総括して示せば表5. 5⁶⁾のとおりである。」(55頁6行～9行)との記載があり、表5. 5(53頁)には、多くの難燃剤化合物が複数種類の樹脂に適用されることが示されている。上記刊行物の上記記載によれば、当業者においては、任意の難燃剤化合物は、複数種類の樹脂に適用され得ると理解しているものといえることができるから、仮に、原告主張のとおり引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載の樹脂とが一致又は類似していないとしても、そのことは、引用例1記載のハロゲン含有難燃剤として、引用例2記載の難燃剤化合物、すなわち、ハロゲン含有化合物を適用することを、何ら、妨げるものではないというべきである。

(3) 原告は、引用例2では、そこに記載された樹脂、すなわち、モノビニル芳香族化合物単位と不飽和ニトリル化合物単位との共重合体について、後者の単位の含量が20～27重量%であることが重要であるのに対し、引用例1記載のABS樹脂では、その実施例として、上記20～27重量%の範囲を外れる28重量%のものが記載されているから、引用例1記載のスチレン系樹脂と引用例2記載のハロゲン含有化合物とを組み合わせることを妨げる事情がある、と主張する。

しかしながら、引用例1には、「本発明においてゴム質重合体にグラフト重合するために使用されるモノビニル芳香族単量体(a)はラジカル重合可能なものであり、例えばスチレン・・・があげられる。不飽和ニトリル単量体(b)としてはアクリロニトリル・・・があげられる。・・・単量体としては、スチレンとアクリロニトリルの組合わせが特に好ましい。これらの単量体の使用割合は特に制限はないが、通常単量体(a)と単量体(b)の重量比で50:50～90:10の範囲であり、好ましくは60:40～80:20の範囲である。また、さらに単量体(c)を使用する場合の使用割合は、通常単量体(a)と単量体(b)の合計100重量部に対して単量体(c)30重量部以下である。」(3頁右上欄2行～右下欄13行)との記載がある。

引用例1の上記記載によれば、引用例1記載のABS樹脂におけるモノビニル芳香族単量体(スチレン)と不飽和ニトリル単量体(アクリロニトリル)との共重合体中の後者単量体の割合は10～50重量%であることが開示され、引用例1記載のABS樹脂として、27重量%以下のものも含まれることが示されているのであるから、引用例2に前記割合は20～27重量%であることが必要であると記載されていることは、引用例1のABS樹脂に配合するハロゲン含有難燃剤として、引用例2記載のハロゲン含有化合物を適用することを妨げる理由とはならない、というべきである。

(4) 以上のとおりであるから、原告の主張は採用することができない。

取消事由2は理由がない。

3 取消事由3(本件発明の顕著な作用効果の看過)について

(1) 耐衝撃性と難燃性の相乗効果について

原告は、本件発明は耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上されるという予想外の効果を有する、と主張し、その根拠として、本件明細書に記載された、①実施例1、2と比較例1、2とを対比した結果、②実施例2、4と比較例3、4とを対比した結果、③実施例3と比較例5とを対比した結果、④実施例5ないし9と比較例8、9とを比較した結果等を挙げる。

しかしながら、引用例1には、「高度にグラフト化反応させて得られたグラフト重合体に、適量の難燃剤を組合せることにより、配向を伴う薄肉成形品に用いた場合にも実用上有効な優れた耐衝撃性と難燃性を併有する難燃性樹脂組成物を得ることが可能となった。」(甲第2号証10頁右下欄下から4行～11頁1行)との記載が、引用例2には、「本発明は、耐衝撃性に優れ、高度な耐光性及び難燃性を有するスチレン系樹脂組成物に関するものである」(甲第3号証1頁右欄6行～8行)、「本発明者らは、かかる状況に鑑み、耐衝撃性を良好に保持し、しかも

優れた耐光性と難燃性を有する樹脂組成物を得るべく鋭意検討した結果、特定の組成を有する樹脂組成物に特定の構造のハロゲン含有化合物を配合することにより達成されることを見だし、本発明を成すに至った。」（甲第3号証2頁右上欄14行～19行）、「本発明の難燃性樹脂組成物は、良好な耐光性を有していながら耐衝撃性に優れた難燃性樹脂組成物であり、工業材料特に事務機器、電気機器のハウジング材として産業上極めて有用である。」（甲第3号証4頁左上欄19行～右上欄2行）との記載がそれぞれある。これらの記載によれば、スチレン系樹脂組成物に難燃剤としてハロゲン含有化合物を配合することにより優れた耐衝撃性及び難燃性を併有する難燃性樹脂組成物が得られることは、引用例1及び2に既に記載されていることが明らかである。

スチレン系樹脂組成物に難燃剤を配合することによって、原告の主張する耐衝撃性と難燃性の両方が相乗的に向上されるという予想外の効果があるといえるためには、そのスチレン系樹脂組成物と難燃剤との配合によって通常予想される耐衝撃性及び難燃性の向上の程度をはるかに超えた優れた効果がなければならないといふべきである。ところが、原告がその主張の根拠として挙げているのは、いずれも、本件発明の実施例とそうでないものとを単に比較した結果を示すものにすぎず、このような意味における顕著な作用効果としての相乗効果を示すものであるとはいえないことが明らかである。

仮に、本件発明の実施例に一定の作用効果が認められたとしても、本件発明は、前記のとおり、難燃剤である本件エーテル誘導体をとってみても、式（I）で示され、かつ重量平均分子量1000～100000のものとして規定されているにすぎない広範囲のものである（甲第5号証によれば、比較例8、9の重量平均分子量はいずれも10000であるから、本件発明の実施例に含まれることになる。）と解するべきであるから、これは、本件発明の一部のものの効果にすぎないといふべきであり、これを、本件発明全体の効果を示すものとみることができないものといふべきである。

他に、本件発明が特許性を認めるための根拠となる顕著な作用効果としての耐衝撃性と難燃性の両方の向上という相乗効果を有することを認めるに足る証拠はない。

(2) 原告は、本件発明においては、優れた熱変形温度、耐光変色性、流動性が得られている、と主張する。

本件明細書中には、本件発明の実施例と比較例とで、その熱変形温度、耐光変色性、流動性を比較した結果についての記載がある（甲第5号証4頁ないし6頁）。しかしながら、本件明細書の上記記載中には、①実施例1ないし4と比較例1ないし5、②実施例5ないし8と比較例8、9とでは、熱変形温度、耐光変色性において、実施例の方が比較例よりも優れていることを示す記載はなく、実施例5ないし8と比較例8、9については、流動性の測定結果の記載自体がない。本件明細書中には、他に、本件発明が熱変形温度、耐光変色性、流動性について顕著な作用効果を有することを示す記載はない。仮に、本件発明の実施例において、一定の効果が認められたとしても、そもそも、広い権利範囲を有する本件発明においては、これを、本件発明全体の効果を示すものとみることができないことは、上記のとおりである。

他に本件発明において、熱変形温度、耐光変色性、流動性について、原告主張の上記顕著な作用効果があることを認めるに足る証拠はない。

4 取消事由4（手続上の瑕疵）について

(1) 本件異議手続において、本件特許について発せられた平成11年6月7日付け取消理由通知書（本件取消理由通知書）には、以下の記載がある（甲第10号証）。

ア「本件の、次の請求項に係る特許は、合議の結果、次の理由により取り消すべきものと認める。これについて意見があれば、・・・意見書・・・を提出されたい。」（1頁）

イ「（引用刊行物）」

- 刊行物1（特開昭63-72749号）
- 刊行物2（特開昭62-256855号）
- 刊行物3（特開昭61-31451号）（判決注・引用例1）
- 刊行物4（特開昭61-241343号）
- 刊行物5（特開昭64-6061号）
- 刊行物6（特開平1-287132号）（判決注・引用例2）

・
・
・
刊行物 13 (特願平 2-78273 号 (特開平 3-275748 号) (以下, 「先願明細書」という。))」 (2 頁)

ウ「(対比・判断)

〔理由 1〕

＜特許法第 29 条第 2 項違反について＞

本件請求項 1 に係る発明 (以下, 「本件発明」という。) は, (A) グラフト率が 50% 以上の ABS 樹脂 (アクリロニトリル-ブタジエンスチレン三元共重合体) 10~90 重量%と, アクリロニトリル 23% 以上で重量平均分子量 80000 以上の AS 樹脂 (アクリロニトリル-スチレン共重合体) 90~10 重量%からなるスチレン系樹脂 (以下, 「(A-1) ABS 樹脂」という。), あるいはグラフト率が 50% 以上で重量平均分子量が 90000 以上の ABS 樹脂 100 重量%からなるスチレン系樹脂 (以下, 「(A-2) ABS 樹脂」という。) 100 重量部に対し,

(B) 式 (I) で示され重量平均分子量が 20000~100000 のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体 (以下, 「(B-1) エーテル誘導体」という。) を 1~50 重量部, あるいは式 (I) で示され重量平均分子量が 1000~9000 のハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体 (以下, 「(B-2) エーテル誘導体」という。) を 1~50 重量部, 又は (B-1) エーテル誘導体 1~99 重量%と (B-2) エーテル誘導体 99~1 重量%からなるハロゲン含有芳香族ジオールのエーテル誘導体 (以下, 「(B-3) エーテル誘導体」という。) を 1~50 重量部配合してなる難燃性スチレン系樹脂組成物に係るものである。・・・

そこで, 本件発明と各刊行物記載の発明とを順次対比する・・・

また, 本件発明の (A-1) ABS 樹脂は, 刊行物 2, 刊行物 3 に記載のとおり公知のものであり, (A-2) ABS 樹脂も, 刊行物 6, 刊行物 10, 刊行物 11 にそれぞれ記載されているように慣用のものであり, これらいずれもその (A) スチレン系樹脂の範疇に属する樹脂である。

一方, 刊行物 1 に (B) エーテル誘導体として, (B-1), (B-2) のエーテル誘導体が記載されている。

刊行物 1 以外にも, この種の (B) エーテル誘導体は, 刊行物 4, 刊行物 5, 刊行物 6, 刊行物 9, 刊行物 12 にもそれぞれ記載のとおり, スチレン系樹脂の難燃剤としてごく普通に知られたものである。

してみれば, ABS 樹脂に難燃化という上記技術課題を解決する目的で, それ自体公知の (A-1) ABS 樹脂または (A-2) ABS 樹脂に対して, 難燃剤として慣用の (B-1), (B-2), (B-3) エーテル誘導体をブレンドすることは上記各刊行物に記載の発明に基づいて当業者が容易に為し得ることである。

そのブレンド量の (A) ABS 樹脂 100 重量部に対して, (B) エーテル誘導体を 1~50 重量部の配合するという限定も, (B) エーテル誘導体としてごく普通の配合量であることが容易に察しられる。

そして, (B) エーテル誘導体は難燃剤として慣用の物であることからして, その作用効果は予測できることである。

したがって, 本件発明の特許は, 特許法第 29 条第 2 項の規定に違反して特許されたものである。」 (5 頁 9 行~9 頁 8 行)

(2) 本件取消理由通知書の上記認定の記載によれば, 同通知書には, (A) のスチレン系樹脂に対し (B) のエーテル誘導体を配合して成る難燃性スチレン系樹脂組成物である本件発明について, ① (A) のスチレン系樹脂の選択的事項として規定された (A-1) ABS 樹脂が, 刊行物 3 すなわち引用例 1 に記載された公知のものであり, ② (B) のエーテル誘導体が刊行物 6 すなわち引用例 2 に記載された, 難燃剤としてごく普通に知られたものであるとした上で, ③上記公知の (A-1) ABS 樹脂又は (A-2) ABS 樹脂に対して (B-1), (B-2), (B-3) エーテル誘導体, すなわち, 上記 (B) のエーテル誘導体を配合することは, 上記引用例 1 及び 2 を含む各刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得ると判断されたとの理由が示されているとみることができる。本件取消理由通知書の上記記載に接した当業者は, 特に引用例 1 及び 2 の組合せが明示されて

いなくとも、本件発明は引用例1及び引用例2に記載された各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができる、との理由も取消理由通知書に記載されている事項に含まれると理解することができることは明らかであり、そのように理解するよう要求されたとしても、決して過酷ではない、というべきである。

決定をするに当たり、本件取消理由通知書によるもののほかに、改めて、取消理由通知をしなかったからといって、これをとらえて決定に手続上の誤りがあったということとはできない。

取消事由4は理由がない。

第6 以上のとおりであるから、原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく、その他決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山 下 和 明

裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 阿 部 正 幸

別紙1 特許請求の範囲の式(I) (括弧内の説明を含む) 及び甲第3号証の特許請求の範囲の式(2) (括弧内の説明を含む) (上下に並べる。)

別紙2 甲第3号証4頁の化学式

別表1 原告第2準備書面表-1

別表2 原告第2準備書面表-2