

平成14年(行ケ)第611号 特許取消決定取消請求事件(平成15年8月20日口頭弁論終結)

判	決
告	官
原告	被告
訴訟代理人弁理士	日本ゼオックス株式会社
被告	西川繁明
指定代理人	特許庁長官
同	一色由美子
同	柿崎良男
同	井出隆一
同	伊藤三男

主
特許庁が異議2000-73697号事件について平成14年10月21日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由

第1 請求

主文と同旨

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、名称を「ハードコート層を有する成形品およびその製造方法」とする特許第3036818号発明(特願平1-301233号〔平成元年11月20日出願〕に基づく優先権を主張して平成2年10月30日出願、平成12年2月25日設定登録、以下、その特許を「本件特許」という。)の特許権者である。

本件特許につき特許異議の申立てがされ、異議2000-73697号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成13年7月23日付け訂正請求書により、願書に添付した明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下、「本件訂正」とい、本件訂正に係る明細書を「訂正明細書」という。)を請求した。

特許庁は、上記特許異議の申立てについて審理した上、平成14年10月21日、「訂正を認める。特許第3036818号の請求項1及び2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年11月11日、原告に送達された。

2 訂正明細書の特許請求の範囲の記載

【請求項1】熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品の表面に、芳香族炭化水素系溶剤および／または脂環族炭化水素系溶剤を含む紫外線硬化型ハードコート剤を塗布し、該塗膜を60～120℃で3～60分乾燥させ、次いで紫外線硬化させて得られた、ゴバン目テストによる接着強度が90%以上であって、かつ、表面硬度(鉛筆硬度)が3H以上のハードコート層(シリコン系ハードコート層を除く)を有することを特徴とする熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品。

【請求項2】熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品の表面に、芳香族炭化水素系溶剤および／または脂環族炭化水素系溶剤を含む紫外線硬化型ハードコート剤を塗布し、該塗膜を60～120℃で3～60分で乾燥させた後、紫外線照射することを特徴とするハードコート層を有する成形品の製造方法。

(以下【請求項1】、【請求項2】に係る発明を「訂正発明1」、「訂正発明2」という。)

3 本件決定の理由

本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、訂正発明1、2は、いずれも本件特許出願の優先権主張日前に頒布された刊行物である特開平1-132626号公報(本訴甲5、審判刊行物1、以下「刊行物1」という。)、特開平1-240517号公報(本訴甲6、審判刊行物2、以下「刊行物2」という。)、特開昭53-102933号公報(本訴甲7、審判刊行物3、以下「刊行物3」という。)、特開昭59-89330号公報(本訴甲8、審判刊行物4、以下「刊行物4」という。)、特開昭59-86001号公報(本訴甲9、審判刊行物5、以下「刊行物5」という。)、特開昭61-281133号公報(本訴甲10、審判刊行物6、以下「刊行物6」という。)、
「機能材料」1989年(平成元年)2月号5頁～12頁(本訴甲11、審判刊行物8、以下「刊行物8」という。)、同年8月28日シーエムシー第1刷発行の遠藤剛・吉田晴雄監修「プラスチックレンズの製造と応用」(本訴甲12、審判刊行物9、以下「刊行物9」という。)及び特開昭61-292601号公報(本訴甲13、審判刊行物11、以下「刊行物1

1」という。)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から、訂正発明1, 2は、特許法29条2項により特許を受けることができないものであり、拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則14条の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令205号)4条2項の規定により、取り消すべきものであるとした。

第3 原告主張の本件決定取消事由

本件決定は、訂正発明1, 2と刊行物3記載の発明(以下「刊行物3発明」という。)との一致点の認定を誤り(取消事由1)、訂正発明1, 2と刊行物3発明との相違点1, 1' ~ 4, 3' についての判断を誤った(取消事由2~5)ものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1(訂正発明1, 2と刊行物3発明との一致点の認定の誤り)

(1) 本件決定は、「刊行物3(注, 甲7)に記載されている『塗膜硬化後のもの』は、本件第1発明(注, 訂正発明1)における『ハードコート層』と表現は異なるが硬い塗膜である点で異なるものではない」(決定謄本17頁第3段落)と認定し、「刊行物3に記載されている『塗膜硬化後のもの』は、本件第2発明(注, 訂正発明2)における『ハードコート層』と表現は異なるが硬い塗膜がある点では異なるものではない」(同19頁下から第2段落)と認定したが、誤りである。

刊行物3(甲7)で使用されているアクリル系樹脂塗料は、ノルボルネン重合体成形物の装飾、色付け、光沢付与、耐候性や耐薬品性の改良などの目的で塗装するもの(2頁左上欄~右上欄)で、ハードコート層として表面硬度を高めるものではない。すなわち、刊行物3において実際に用いられているアクリル系樹脂塗料は、「アクリル系樹脂塗料レクラック#72M, 白(藤倉化成(株)製, 樹脂主成分アクリル樹脂)」(7頁左下欄)のように、「白色塗料」であるか、「アクリル系樹脂塗料レクラック#72MM, 艶消黒(藤倉化成(株)製, 樹脂主成分アクリル樹脂)」(10頁左上欄)のように「黒色塗料」であり、成形物の装飾や色付けのための通常の塗料であって、ハードコート剤ではない。また、刊行物3の塗装方法は、具体的には、ノルボルネン重合体成形物の有する機械的性質(高い引張強度と伸び率)をほとんど損なわないものであり(2頁右上欄, 各実施例)、成形物表面に高い伸び率を損なうような硬い塗膜を形成することは、目的とされていない。一般にアクリル系樹脂塗料の中には、ハードコート剤として使用されるものもあるが、すべてのアクリル系樹脂塗料が硬い塗膜を形成するのではない。加えて、刊行物3には、化学反応により架橋(硬化)して、ハードコート層に適した硬い塗膜を形成する硬化型のアクリル系樹脂塗料を用いることについて記載はなく、刊行物3における「塗膜硬化」は、単なる「乾燥固化」を意味しているにすぎない。他方、ハードコート剤とは、この技術分野で周知のように、合成樹脂成形品の表面硬度を高め、耐擦傷性などを改良するための塗布剤であって、刊行物3に記載されているような装飾や色付けのための軟質で可とう性の塗膜を形成するアクリル系樹脂塗料とは明らかに異なるものである。

(2) 本件決定は、「刊行物3(注, 甲7)に記載されている剥離試験法による剥離強度が100/100のもの・・・は、本件明細書(注, 訂正明細書, 甲4-2)に記載されているゴバン目テストによる接着強度が90%以上のもの・・・と接着強度が重複する範囲を有する」(決定謄本17頁第4段落, 19頁最終段落~20頁第1段落)と認定したが、誤りである。

訂正明細書(甲4-2)に記載のゴバン目試験のデータと、刊行物3(甲7)記載の剥離試験データの間には互換性はなく、刊行物3記載の塗膜がゴバン目テストにおいて90%以上の接着強度を有していると断定することはできない。訂正発明1, 2と刊行物3発明とでは、成形品を構成する樹脂の種類と塗布剤の種類が共に異なっており、かつ、塗膜の接着強度(剥離強度)は、成形品を構成する樹脂の種類と塗布剤の種類によって相違するものであるから、塗膜の接着強度のみを取り上げて、両者間に重複する範囲があると認定すること自体、何らの合理的な理由もなく、失当である。

(3) 本件決定は、「刊行物3(注, 甲7)に記載された発明(注, 刊行物3発明)における混合溶媒の希釈剤はベンゼン, トルエン, キシレン等を必須のものとして使用するものであるから本件第1発明(注, 訂正発明1)における芳香族炭化水素系溶剤に該当する」(決定謄本17頁第3段落)と認定し、「刊行物3(注, 甲7)に記載された発明(注, 刊行物3発明)における混合溶媒の希釈剤はベンゼ

ン、トルエン、キシレン等を必須のものとして使用するものであるから本件第2発明（注、訂正発明2）における芳香族炭化水素系溶剤に該当する」（同19頁下から第2段落）と認定したが、誤りである。

刊行物3発明は、シアノ基ノルボルネン誘導体の開環重合体（ノルボルネン重合体）から成る成形物に、アクリル系樹脂塗料の塗装により密着性に優れた塗膜を形成するために、特定の組成を有する混合溶媒を希釈剤とするアクリル系樹脂塗料の使用を教示しているだけであり、このような特定の材質から成る成形物と特定の塗料との組合せを超えて、紫外線硬化型ハードコート剤を用い、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品の表面を塗装する場合にも、上記混合溶媒が密着性の改善に有効であることを示唆する記載はない。しかも、刊行物3発明では、密着性改善のためには、その特許請求の範囲の請求項1に記載されている

「（i）・・・脂肪族アルコール」及び「（ii）（イ）ベンゼン、トルエン、キシレン・・・脂肪族ケトン」などと「（ロ）・・・ギ酸および酢酸エステル」の少なくとも一種で置換した混合溶媒の使用が必須であり、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶剤を含有するものであっても、必ずしも塗膜の密着性が改善されていない。溶液塗布型の塗料などの塗布剤は、「塗膜形成性成分」と「溶剤成分」（溶媒、希釈剤又はシンナーともいう）とから構成されるものであって、塗膜形成性成分の著しい差異や代替可能性を考慮することなく、溶剤成分のみを取り上げて対比し、一致点を認定するのは、構成要件の恣意的な分断による認定であって、合理的な理由がなく、失当である。

2 取消事由2（訂正発明1、2と刊行物3発明との相違点1、1'についての判断の誤り）

本件決定は、訂正発明1と刊行物3発明との相違点1として、「熱可塑性ノルボルネン系ポリマーが、本件第1発明（注、訂正発明1）では飽和したものであるのに対して、刊行物3（注、甲7）に該構成が記載されていない点」（決定謄本17頁（1）相違点1、以下「相違点1」という。）を認定し、訂正発明2と刊行物3発明との相違点1として、「熱可塑性ノルボルネン系ポリマーが、本件請求項2（注、訂正発明2）の発明では飽和したものであるのに対して、刊行物3（注、甲7）に該構成が記載されていない点」（同20頁（1）相違点1、以下「相違点1'」という。）を認定し、相違点1、1'について、熱可塑性ノルボルネン系ポリマーとして飽和したもの（熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー）が、刊行物1（甲5）、刊行物2（甲6）、刊行物11（甲13）に記載されており、刊行物9（甲12）にも光学材料としてノルボルネン系水素添加ポリマーが記載されていることを根拠に、「刊行物3（注、甲7）に記載された発明（注、刊行物3発明）において熱可塑性ノルボルネン系ポリマーとして飽和のものを使用することは当業者であれば容易に想到し得る」（同18頁（イ）相違点（1）について、20頁（イ）相違点（1）について）と判断したが、誤りである。

刊行物3（甲7）は、特定のノルボルネン重合体成形物に代えて、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品を使用すること及びそれによってアクリル系樹脂塗料の塗膜の密着性が改善されることを示唆するものではない。刊行物1、2、9、11（甲5、6、12、13）には、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーが光学材料として適した特性を有するものであることが記載され、光学レンズや光ディスクなどの光学材料には、表面硬度を高めるためにハードコート層を形成することがあるものの、刊行物3に記載されているような白色塗料や黒色塗料などのアクリル系樹脂塗料を装飾や色付けなどのために塗装することはない。

3 取消事由3（訂正発明1、2と刊行物3発明との相違点2、2'についての判断の誤り）

本件決定は、訂正発明1と刊行物3発明との相違点2として、「塗料乃至コート層が、本件第1発明（注、訂正発明1）では紫外線硬化型であり、紫外線照射させて得られたものであるのに対して、刊行物3（注、甲7）に該構成が記載されていない点」（決定謄本17頁～18頁（2）相違点2、以下「相違点2」という。）を認定し、訂正発明2と刊行物3発明との相違点2として、「塗料乃至コート層が、本件請求項2の発明（注、訂正発明2）では紫外線硬化型であり、紫外線照射を行うのに対して、刊行物3（注、甲7）に該構成が記載されていない点」（同20頁（2）相違点2、以下「相違点2'」という。）を認定し、相違点2、2'について、プラスチック成形品の表面コートに紫外線硬化型とし、それを硬化させることは、刊行物1（甲5）、刊行物4（甲8）、刊行物5（甲9）、刊行物8（甲11）及び刊行物9（甲12）に記載されていることを根拠に、「刊行物3

（注，甲 7）に記載された発明（注，刊行物 3 発明）において塗料として紫外線硬化型のものを使用し，紫外線照射してハードコート層を得ることは当業者であれば容易に想到し得る」（決定謄本 19 頁第 1 段落，21 頁第 3 段落）と判断したが，誤りである。

刊行物 3（甲 7）には，アクリル系樹脂塗料に代えて紫外線硬化型ハードコート剤を使用すること及びその場合にどのような組成の希釈剤を使用すべきかについて示唆する記載はない。刊行物 1（甲 5）には，熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーからなる光学材料の表面に，アクリル系モノマーを含むハードコート層を形成することが記載されているものの，アクリル系モノマーを含有する紫外線硬化型ハードコート剤を用いた場合のハードコート層の剥離問題を解決する手段についての教示又は示唆はない。紫外線硬化型ハードコート剤が開示されている刊行物 4，5（甲 8，9）には，溶剤としてメタノール，エタノール，イソプロパノール，アセトン，酢酸エチルが記載されているものの，「芳香族炭化水素系溶剤および／または脂環族炭化水素系溶剤」の使用について示唆する記載はない。

4 取消事由 4（訂正発明 1 と刊行物 3 発明との相違点 3 についての判断の誤り）

本件決定は，訂正発明 1 と刊行物 3 発明との相違点 3 として，「表面硬度（鉛筆硬度）が，本件第 1 発明（注，訂正発明 1）では 3 H 以上であるのに対して，刊行物 3（注，甲 7）に該構成が記載されていない点」（決定謄本 18 頁（3）相違点 3，以下「相違点 3」という。）を認定し，相違点 3 について，刊行物 4（甲 8）及び刊行物 5（甲 9）に紫外線硬化法によるコーティングにより，鉛筆硬度が 3 H 以上のものが得られることが記載されていることを根拠に，「刊行物 3（注，甲 7）に記載された発明（注，刊行物 3 発明）のものとして鉛筆硬度が 3 H 以上のものが得られることは当業者が容易に予想する」（同 19 頁（ハ）相違点（3）について）と判断したが，誤りである。

刊行物 3（甲 7）に記載のアクリル系樹脂塗料とは異なる，刊行物 4，5（甲 8，9）に記載された紫外線硬化型ハードコート剤に関する技術水準を根拠に，刊行物 3 発明において，鉛筆硬度が 3 H 以上のものが得られることが容易に予想できるとすることはできない。しかも，刊行物 3 記載の塗膜は，高い伸び率を有するノルボルネン重合体成形物の機械的特性を損なわないように，硬い塗膜としていたものではない。また，刊行物 4，5 は，熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品との関連で，特定の溶剤との組合せがハードコート層の接着強度の改善に重要であることを示唆していない。

5 取消事由 5（訂正発明 1，2 と刊行物 3 発明との相違点 4，3' についての判断の誤り）

本件決定は，訂正発明 1 と刊行物 3 発明との相違点 4 として，「塗膜の乾燥条件が，本件第 1 発明（注，訂正発明 1）では 60～120℃で 3～60 分乾燥させるのに対して，刊行物 3（注，甲 7）では『加熱下にて迅速乾燥させてもよい。』と記載されている点」（決定謄本 18 頁（4）相違点 4，以下「相違点 4」という。）を認定し，訂正発明 2 と刊行物 3 発明との相違点 3 として，「塗膜の乾燥条件が，本件請求項 2 の発明（注，訂正発明 2）では 60～120℃で 3～60 分乾燥させるのに対して，刊行物 3（注，甲 7）では『加熱下にて迅速乾燥させてもよい。』と記載されている点」（同 20 頁（3）相違点 3，以下「相違点 3'」という。）を認定し，相違点 4，3' について，刊行物 3 に，「加熱下にて迅速乾燥させてもよい」との記載があることを根拠に，60～120℃の温度と 3～60 分の時間について，「当業者が直ちに思い浮かぶところであり・・・好適な乾燥条件である温度や時間は・・・当業者が容易に導き出せる」（同 19 頁（二）相違点（4）について，21 頁（ハ）相違点（3）について）と判断したが，誤りである。

訂正発明 1，2 において，塗膜を 60～120℃で 3～60 分乾燥させているのは，熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品の熱変形を抑制しつつ，十分に乾燥させ，塗膜にクラックが発生したり，表面硬度が不足したりするのを防ぐためである。使用するノルボルネン重合体が相違し，塗布剤も相違する刊行物 3（甲 7）の一般的な記載から，刊行物 3 に具体的な数値範囲の記載がない 60～120℃で 3～60 分乾燥させるとの乾燥条件について，当業者であれば直ちに思い浮かび，容易に導き出せるということとはできない。

第 4 被告の反論

本件決定の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がな

い。

1 取消事由1（訂正発明1，2と刊行物3発明との一致点の認定の誤り）について

(1) 刊行物3（甲7）の「塗膜硬化後の膜厚はいずれも約30 μ であった」（7頁右下欄）との記載から、刊行物3発明におけるアクリル系樹脂塗料は、塗布された後に「硬化」されて使用されるものであり、「塗膜硬化後のもの」は、訂正発明1の「ハードコート層」と表現は異なるが硬い塗膜がある点では異なるものではない。

(2) 訂正明細書（甲4-2）に記載のゴバン目テストと刊行物3（甲7）記載の剥離試験法とは、ハードコートの接着強度をハードコート表面に貼ったセロハンテープの剥離度合いによって測定するものである点で共通している。また、刊行物3の第2表（8頁）に記載された、剥離強度の値が「100/100」のもの、すなわち、剥離試験において全く剥離しないものには、ハードコートと基体との接着が強いものの剥離寸前の状態で剥離しないものから、ハードコートと基体との接着が大変強く剥離強度に十分に余裕があつて全く剥離しないものまで含まれており、ハードコートの剥離強度において幅を有している。そして、プラスチック成形品の表面に設けるハードコートとしてゴバン目テストによる接着強度が90%以上のものを使用することが本件特許出願の優先権主張日前から広く行われていることを勘案すると、刊行物3に記載の剥離強度の値が「100/100」のものの中にゴバン目テストによる接着強度が90%以上のものが含まれていると認めるのが相当である。

(3) 刊行物3発明は「ベンゼン，トルエン，キシレン，・・・の群から選定した少なくとも一種の溶媒」を使用する場合をも含むもの（甲7の1頁右下欄）であり、訂正明細書（甲4-2）には「溶剤として、ベンゼン，トルエン，キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤・・・から選択される少なくとも一種の溶剤を使用する」（6頁第5段落）と記載されているから、両者は「ベンゼン，トルエン，キシレンの群から選定した混合溶媒を使用する場合を含む点」で一致している。

2 取消事由2（訂正発明1，2と刊行物3発明との相違点1，1' についての判断の誤り）について

刊行物3（甲7）には、特に「飽和ノルボルネン系のポリマー」を排除するものであることは記載されていない。そして、熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品の表面にハードコート層を設けることは、刊行物1，2，11（甲5，6，13）に記載されているように本件特許出願の優先権主張日前に周知であり、また、ノルボルネン水素添加ポリマーは刊行物9（甲12）に記載されているように光学材料として周知のものである。そして、刊行物3には、ノルボルネン系樹脂にアクリル系樹脂を塗布する際に、アクリル系樹脂の希釈剤を選択することにより、その密着性等が向上することが記載されているのである。したがって、刊行物3発明において熱可塑性ノルボルネン系ポリマーとして飽和のものを使用することは、当業者が容易に想到し得ることである。

3 取消事由3（訂正発明1，2と刊行物3発明との相違点2，2' についての判断の誤り）について

刊行物3発明に係る成形品は、訂正発明1，2に係るプラスチック成形品と用途が一部共通しており、また、刊行物1，4，5，8，9（甲5，8，9，11，12）記載の発明は、プラスチック成形品の表面にハードコート層を設けるものである点で刊行物3発明と技術分野を共通にする。プラスチック成形品の表面コートを紫外線硬化型とし、それを硬化させることが、刊行物1，4，5，8，9に記載されるように、プラスチック成形品の表面にハードコート層を設ける技術分野において本件特許出願の優先権主張日前に周知のことであり、しかも、刊行物1では、ノルボルネン系水素添加ポリマーの表面コートを紫外線により硬化することすら記載されているのであるから、刊行物3発明において、塗料として紫外線硬化型のものを使用し、紫外線照射してハードコート層を得ることは、当業者が容易に想到し得ることである。

4 取消事由4（訂正発明1と刊行物3発明との相違点3についての判断の誤り）について

刊行物4，5（甲8，9）記載の発明は、プラスチック成形品の表面にハードコート層を設けるものである点で、刊行物3発明と技術分野を共通にするものであるから、刊行物4，5に、紫外線硬化法によるコーティングによって鉛筆強度が3H以上のものが得られることが記載されていることから、刊行物3発明に係るプ

プラスチック成形品の表面コートをし、紫外線硬化法によるコーティングによるものとするにより鉛筆硬度が3H以上のものが得られることは当業者が容易に予測し得ることである。

5 取消事由5（訂正発明1，2と刊行物3発明との相違点4，3'についての判断の誤り）について

刊行物3（甲7）には、「加熱下にて迅速乾燥させてもよい」（5頁左下欄）と記載され、具体的な温度や時間は記載されていないが、「加熱下」として60～120℃の数値範囲内の温度、「迅速」として3～60分の時間内の時間は、当業者が直ちに思い浮かぶところであり、また、好適な乾燥条件である温度や時間は、実験などによって、当業者が容易に導き出せるものである。また、刊行物6（甲10）記載の発明は、プラスチック成形品の表面にハードコート層を設ける点で、刊行物3発明及び訂正発明1，2と技術分野を共通にするものであるから、刊行物6の実施例1～3にトルエンを溶剤として使用したものを60℃で60分乾燥させることが記載されていることから、訂正発明1，2における乾燥条件を選択することに格別の技術的困難性はない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（訂正発明1，2と刊行物3発明との一致点の認定の誤り）について

(1) 原告は、刊行物3（甲7）で使用されているアクリル系樹脂塗料は、ノルボルネン重合体成形物の装飾、色付け、光沢付与、耐候性や耐薬品性の改良などの目的で塗装するもの（2頁左上欄～右上欄）で、ハードコート層として表面硬度を高めるものではなく、刊行物3における「塗膜硬化」は、単なる「乾燥固化」を意味しているにすぎないから、刊行物3に記載されている「塗膜硬化後のもの」は、訂正発明1，2における「ハードコート層」と表現は異なるが硬い塗膜である点で異なるものではない（決定謄本17頁第3段落、19頁最終段落）とした本件決定の認定は誤りであると主張する。

(2) 刊行物9（甲12）には、「プラスチックはガラスに比較し価格、軽量性、耐衝撃性、易加工性の面で優れた特長を有している反面、特に表面の耐擦傷性、硬度面で劣り、レンズ素材として幅広く使用していくためには、その表面の改良が必要である。・・・レンズとして第一に重要なことは、いうまでもなく使用中に失透せず、常に高い透過率を保つことであり、この観点から現在プラスチックレンズに用いられている表面処理は次の3つが主流である。①耐擦傷性向上のためのハードコート

②表面の反射率を低下させ、かつ耐擦傷性も改良した反射防止コート

③水の結露による曇りを防止する防曇コート

プラスチックレンズの一般的な表面処理について図13・1に示した。表面硬化法としては、物理的或は化学的な方法により、素材表面に耐擦傷性を有する硬化膜をコートする方法と、あらかじめ内面に架橋硬化膜を形成させた鋳型を用いてキャスト重合する転写法があるが、コーティング法が主流である」（130頁）と記載され、また、「プラスチックレンズの表面処理」として「表面硬化」「反射防止」「防曇」「撥水」「反射増加」が、「表面硬化」として「コーティング法」「転写法」が、「コーティング法」として「熱硬化法」「紫外線硬化法」「電子線硬化法」「真空蒸着法」「スパッタリング法」「イオンブレーティング法」が記載され（131頁の図13・1プラスチックレンズの表面処理）、さらに、「1. 2 ハードコート（耐擦傷性コート）」（同頁）との項目がある。

また、訂正明細書（甲4-2）には、「一般に、プラスチック成形品は、使用する用途によって高い表面硬度を必要とする場合がある。例えば、コンパクトディスク、レーザーディスク等の光ディスクでは、直接人間の手に触れて使用されるため、他の物質等と接触して表面にキズが生じると、記録されたメモリーの内容を読み取り間違えるというエラーが発生する。その他、光学用途や包装容器等の分野では、成形品表面にキズが発生すると透明度が低下して好ましくない。一般に、このようなキズができないためには、鉛筆硬度試験（JIS K-5400：1 kg荷重）で3H以上が必要である。熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーからなる成形品の表面硬度は、通常1～2H程度であり、表面硬度を向上させることが望ましい。このため、成形品の表面にハードコート層を設けて、表面の改質を行なうことがある」（2頁第2段落）と記載されている。

そうすると、刊行物9（甲12）に示された上記技術常識及び訂正明細書の上記記載によれば、訂正発明1，2において、「紫外線硬化型ハードコート剤」

を塗布、乾燥、紫外線照射させて得られる「ハードコート層」とは、耐擦傷性コート、すなわち、耐擦傷性を向上させるためにプラスチックの表面に設けられる硬化層のことを意味するものと解するのが相当である。

(3) 他方、刊行物3(甲7)には、「本発明者等の一部はノルボルネン誘導体の開環重合体、開環共重合体及びグラフト共重合体の製造方法に関し既に数多くの提案を行なった・・・これらの重合体の多くは透明で、耐熱性やガス遮断性にすぐれ、かつ、広い温度範囲領域において良好な耐衝撃性をもつ剛性高分子材料として有用である。例えば、シクロペンタジエンとアクリロニトリルから合成した5-シアノービシクロ[2, 2, 1]-ヘプテン-2の開環重合体はビカット軟化温度が130~135℃、抗張力が約500kg/cm²、アイゾット衝撃値が常温で2ft・lb/inノッチ、-30℃で約1.2ft・lb/inノッチと機械的特性、熱的特性ともにすぐれている。このため本重合体の成形品は各種機械部品、自動車などの車輛部品、電気機器或いはハウジング関係、建材関係などの分野への適用に好適である。然るに具体的な適用に際しては装飾、色付けもしくは光沢を出して商品品位を高めたり、耐候性や耐薬品性を改良したりするため成形品に塗装することが一般に行なわれる。本発明者等はノルボルネン誘導体の開環重合体、開環共重合体又はグラフト共重合体の成形品に対する一般のプラスチック材料用塗料として最も多用されているアクリル系樹脂塗料の塗装性を調べたところ、従来方法では塗装時の作業性、塗膜の光沢性及び塗膜と成形物との密着性などに問題があり実用的でないことを確認した。そこでこれらの重合体成形物をアクリル系樹脂塗料で塗装する方法について鋭意研究を重ねた結果、ある特定の組成の希釈剤でアクリル系樹脂を希釈して塗布することにより塗装時の作業性、塗膜の光沢性及び塗膜の密着性などが良好でしかも素地成形物の機械的性質を殆ど損うことのない塗装方法を見出し本発明に到達した」(2頁左上欄~右上欄)と記載され、実施例として、シアノ系ノルボルネン重合体から成形品を製造し、その引張強度と伸びを測定した結果が記載され(5頁右下欄~6頁右上欄)、同じシアノ系ノルボルネン重合体の成形品にアクリル系樹脂塗料レクラック#72M、白(藤倉化成(株)製、樹脂主成分アクリル樹脂)で塗装を施したものについて、剥離試験、引張強度、伸び率を測定した結果が記載されている(7頁左下欄~9頁第2表)。上記記載によれば、刊行物3におけるアクリル系樹脂塗料は、5-シアノービシクロ[2, 2, 1]-ヘプテン-2の開環重合体の成形品に対して、装飾、色付け又は光沢を出して商品品位を高めたり、耐候性や耐薬品性を改良したりする目的で行われる塗装に多用される材料であって、塗装時の作業性、塗膜の光沢性及び塗膜の密着性などが良好であり、しかも5-シアノービシクロ[2, 2, 1]-ヘプテン-2の開環重合体の成形品の伸び率等の機械的強度を損なわない塗膜を形成するものとして位置付けられていることが認められる。

そうすると、刊行物3におけるアクリル系樹脂塗料は、成形品の耐擦傷性を向上する目的で設けられるものでないことは明らかであり、また、成形品の伸び率を含む機械的強度を損なわない塗膜を形成するとされている以上、伸び率を悪化させることが予測される硬化膜を形成するようなものではないと認められる。

(4) 本件決定は、刊行物3(甲7)に記載されている「塗膜硬化後のもの」は、訂正発明1, 2における「ハードコート層」と表現は異なるが硬い塗膜である点で異なるものではない(決定謄本17頁第3段落、19頁最終段落)と認定したが、アクリル系樹脂塗料が単に硬い塗膜を形成するというだけでは、この塗膜が施されるプラスチック成形品の耐擦傷性を向上できる程度の硬さを有することにはならないから、アクリル系樹脂塗料の塗膜硬化後のものが訂正発明1, 2における「ハードコート層」と異なるものではないと認めることはできず、他に、刊行物3の「アクリル系樹脂塗料が被塗装物であるプラスチックの耐擦傷性を向上する硬化層を形成するものであると認めるに足る証拠はない。したがって、本件決定の上記認定は誤りであり、これを前提に、『本件第1発明(注、訂正発明1)と刊行物3(注、甲7)に記載された発明(刊行物3発明)を対比すると、両者は、『熱可塑性ノルボルネン系ポリマー成形品の表面に、芳香族炭化水素系溶剤を含むハードコート剤を塗布し、該塗膜を乾燥させて得られた、ゴバン目テストによる接着強度が90%以上であって、かつ、ハードコート層(シリコン系ハードコート層を除く)を有することを特徴とする熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマー成形品。』の点で一致」(決定謄本17頁第5段落)し、『本件第2発明(注、訂正発明2)と刊行物3(注、甲7)に記載された発明(注、刊行物3発明)を対比すると、両者は、『熱可塑性ノルボルネン系ポリマー成形品の表面に、芳香族炭化水素系溶剤を

含むハードコート剤を塗布し、該塗膜を乾燥させたことを特徴とする成形品の製造方法。』の点で一致」（同20頁第2段落）するとした本件決定の一致点の認定は誤りである。

2 取消事由3（訂正発明1、2と刊行物3発明との相違点2、2'についての判断の誤り）について

(1) 本件決定は、相違点2、2'について、「刊行物3（注、甲7）に記載された発明（刊行物3発明）において塗料として紫外線硬化型のものを使用し、紫外線照射してハードコート層を得ることは当業者であれば容易に想到し得る」（決定謄本19頁第1段落、21頁第3段落）と判断しているところ、仮に、この判断に誤りがないとした場合には、上記1の一致点認定の誤りは本件決定の結論に影響しないこととなるので、進んで、相違点2、2'の判断に係る取消事由3について検討する。

(2) 本件決定は、「プラスチック成形品の表面コートを紫外線硬化型とし、それを硬化させることは、刊行物1、4、5、8及び9（注、甲5、8、9、11、12）に記載されるように本件出願前周知のことであり、しかも、刊行物1では、ノルボルネン系水素添加ポリマーの表面コートを紫外線により硬化することすら記載されている」（決定謄本18頁最終段落～19頁第1段落、21頁第3段落）とした。

しかしながら、刊行物3（甲7）におけるアクリル系樹脂塗料は、5-シアノビシクロ[2,2,1]-ヘプテン-2の開環重合体の成形品に対して、装飾、色付け又は光沢を出して商品品位を高めたり、耐候性や耐薬品性を改良したりする目的で行われる塗装に多用される材料であって、塗装時の作業性、塗膜の光沢性及び塗膜の密着性などが良好であり、しかも5-シアノビシクロ[2,2,1]-ヘプテン-2の開環重合体の成形品の伸び率等の機械的強度を損なわない塗膜を形成するものとして位置付けられていることは上記のとおりであるところ、刊行物3には、アクリル系樹脂塗料に換えて紫外線硬化型ハードコート剤を使用することについて何ら開示ないし示唆するところがない。一方、刊行物4（甲8）には、「本発明はプラスチック成形品の表面に、特定の組成物を塗布したのち、活性エネルギー線を照射して硬化塗膜をその表面上に形成させることを特徴とするプラスチック成形品のコーティング法に係わるものである」として、この方法によってプラスチック成形品表面を表面硬度にすぐれ耐久性のあるものとするプラスチック表面強度を改良する表面処理方法を提供するものである」（1頁左下欄～右下欄）と記載され、刊行物5（甲9）には、「本発明は、ポリメタクリル酸メチルまたはビスフェノール系ポリカーボネート樹脂から製造したプラスチックレンズの表面に微粉状酸化ケイ素を含有する硬化性樹脂組成物を塗布したのち、活性エネルギー線を照射してこれを硬化させることを特徴とするプラスチックレンズのコーティング法に係わりこの方法によって表面硬度、密着性にすぐれ耐久性のある塗膜をレンズ表面に形成させるプラスチックレンズ表面処理方法を提供するものである」（1頁右下欄）と記載され、刊行物8（甲11）は、「プラスチックの表面改質」と題する論文であり、「塗膜の強度向上や塗布剤の無溶剤化などのため、電子線（EB）や紫外線（UV）による硬化が近年多く用いられてきている。塗布剤としては、アクリル系のモノマーやオリゴマーが主として使用されている」（6頁右欄）と記載され、刊行物9（甲12）には、「1.2ハードコート（耐擦傷性コート）」として、「活性エネルギー線を用いる硬化法の中で、プラスチックレンズの表面硬化には紫外線硬化法が一般的であり、アクリル樹脂製レンズなどの表面硬化に多官能性アクリレート系ハードコート剤の紫外線硬化法が用いられている」（132頁）と記載されている。

これらの記載によれば、紫外線硬化型の塗料は、プラスチック成形品の表面硬度、耐久性、強度、耐擦傷性等の物性の向上を目的として用いられるものであることが認められるが、上記各刊行物は、いずれも、刊行物3の実施例において確認された、密着性が良好で、かつ、成形品の引張強度と伸び率を悪化させないという性能を有する塗料について記載するものではなく、むしろ、硬度は高いが伸び率が悪いことは硬化（架橋）された樹脂の一般的な傾向であるから、特段の反証のない本件においては、上記各刊行物に記載された硬度が高い塗膜は、成形品の伸び率を悪化させることが予測されるものと認められる。また、刊行物1（甲5）には、ノルボルネン系重合体を水素添加して得られる重合体から成る光学材料について、「本発明による光学材料には、その表面に、熱硬化法、紫外線硬化法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの方法により、無機化合物、

シランカップリング剤などの有機シリコン化合物、アクリル系モノマー、ビニルモノマー、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、フッ素系樹脂、シリコン樹脂などをハードコートすることにより、耐熱性、光学特性、耐薬品性、耐摩耗性、透湿性などを向上させることができる」（10頁左上欄）と記載されているものの、上記記載は、種々の方法で種々の材料から成るハードコート層を形成した場合に、耐熱性、光学特性、耐薬品性、耐摩耗性、透湿性などが向上することを示しているにすぎず、紫外線硬化法によるハードコート層の有する性能について開示したものとは認められない。

(3) 以上検討したところによれば、本件決定がプラスチック成形品の表面コーティングを紫外線硬化型とし、それを硬化させることが周知であるとして引用した上記各刊行物は、いずれも、刊行物3（甲7）に記載されたアクリル系樹脂塗料の目的、性能を達成するものとして紫外線硬化型塗料が周知であることを示すものいうことはできない。そして、刊行物3におけるアクリル系樹脂塗料は、成形品の耐擦傷性を向上する目的で設けられるものでなく、成形品の伸び率を含む機械的強度を損なわない塗膜を形成するとされている以上、伸び率を悪化させることが予測される硬化膜を形成するようなものではないことは上記のとおりであり、また、刊行物3発明において、アクリル系樹脂塗料が特定の目的で用いられ、特定の性能を達成するものとして位置付けられている以上、プラスチック成形品の表面コーティングを紫外線硬化型としそれを硬化させることが、上記の目的や性能とは無関係に単に周知であるというだけでは、当業者にとって、刊行物3発明におけるアクリル系樹脂塗料を、紫外線硬化型のものに置換することの動機付けはないというべきである。

被告は、刊行物3発明に係る成形品は、訂正発明1、2に係るプラスチック成形品と用途が一部共通していると主張するが、この点は、刊行物3発明におけるアクリル系樹脂塗料を紫外線硬化型塗料に置換する動機付けとは無関係であり、また、刊行物1、4、5、8及び9（甲5、8、9、11、12）記載の発明はプラスチック成形品の表面にハードコート層を設けるものである点で刊行物3発明と技術分野を共通にするとも主張するが、刊行物3（甲7）にハードコート層について記載がないことは上記のとおりであるから、被告の上記主張も失当である。

したがって、相違点2、2'について、プラスチック成形品の表面コーティングを紫外線硬化型とし、それを硬化させることは、刊行物1（甲5）、刊行物4（甲8）、刊行物5（甲9）、刊行物8（甲11）及び刊行物9（甲12）に記載されていることを根拠に、「刊行物3（注、甲7）に記載された発明（注、刊行物3発明）において塗料として紫外線硬化型のものを使用し、紫外線照射してハードコート層を得ることは当業者であれば容易に想到し得る」（決定謄本19頁第1段落、21頁第3段落）とした本件決定の判断は誤りというほかない。

3 以上のとおり、訂正発明1、2と刊行物3発明との一致点の認定の誤り及び訂正発明1、2と刊行物3発明との相違点2、2'についての判断の誤りは、本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであり、原告の取消事由1、3の主張は理由がある。

4 よって、その余の点について判断するまでもなく、本件決定は取消しを免れず、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官 篠 原 勝 美

裁判官 岡 本 岳

裁判官 早 田 尚 貴