

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

主引用発明から「2つの段階を経て」相違点の構成に至ることは「格別な努力を要する」とされた事例

[知的財産高等裁判所 平成29年3月21日判決 平成28年(行ケ)第10186号]

1. 事件の概要

本件は、特許無効審判では進歩性欠如により無効と判断されたのに対して、審決取消訴訟では進歩性が肯定されて審決が取り消された事案です。

判決は、(i)主引用発明(引用発明1)に副引用発明(引用発明2)を組み合わせることが容易ではなかったこと、(ii)仮に主引用発明に副引用発明を組み合わせたとしても、相違点に係る本件発明の構成には至らないことなどを認定したうえで、さらに、(iii)副引用発明に記載された、ペンとは別体の摩擦具について、仮に「筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても」主引用発明に基づき、「2つの段階を経て」相違点に係る本件発明の構成に至ることは、「格別な努力を要する」として相違点が容易に想到し得たものとはいえないと判断しました。

進歩性判断に関する実務の参考になるので、事例判決としてご紹介します。

2. 本件発明1

三菱鉛筆株式会社は、パイロットインキ株式会社などが有する特許第4312987号の請求項1等に係る発明について、進歩性欠如等を理由として特

許無効審判を請求しました。

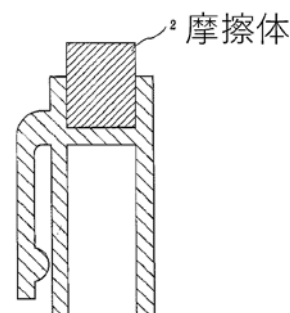
訂正後の請求項1の記載(本件発明1)は以下のとおりです。

「低温側変色点を -30°C ～ $+10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を 36°C ～ 65°C の範囲に有し、平均粒子径が $0.5\sim 5\mu\text{m}$ の範囲にある可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の任意の温度における第1の状態から、摩擦体による摩擦熱により第2の状態に変位し、前記第2の状態からの温度降下により、第1の状態に互変的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第1の状態が有色で第2の状態が無色の互換性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互変的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型であり、筆記時の前記インキの筆跡は室温(25°C)で第1の状態にあり、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後部又は、キャップの頂部に装着されてなる摩擦熱変色性筆記具」

本件発明1は、要するに、加熱で色

が消えるインキが入っているペンの後部やキャップに摩擦体を装着したものであり、筆記した文字等を摩擦体で消しゴムのようにこすると、摩擦熱で文字等の色が消えるというものでした。

【キャップの頂部に摩擦体を装着した状態】



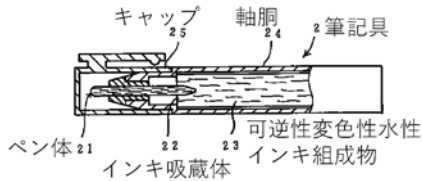
3. 引用発明1(主引用発明)と相違点

甲第2号証(特開2001-207101号)は、本件特許と同一の出願人が、本件特許の優先日より2年ほど前に出願したもので、以下の引用発明1が開示されていました。

「低温側変色点を 5°C ～ 25°C の範囲に、高温側変色点を 27°C ～ 45°C の範囲に有し、平均粒子径が $1\sim 3\mu\text{m}$ の範囲にある可逆熱変色性微小カプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキ組成物を充填し、低温側変色点以下の低温域での発色状態、又

は高温側変色点以上の高温域での消色状態が、特定温度域で記憶保持できる色彩記憶保持型である、任意の熱変色像を筆記形成自在に構成した筆記具」

【甲第2号証の実施例】



本件発明1と引用発明1は、以下の相違点1～5において相違します。

【相違点1】

本件発明1が、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料(可逆熱変色性微小カプセル顔料)において、低温側変色点を $-30 \sim +10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $36 \sim 65^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものであるのに対し、引用発明1は、低温側変色点を $5 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $27 \sim 45^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものである点

【相違点2】

本件発明1が、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料(可逆熱変色性微小カプセル顔料)において、平均粒子径が $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$ の範囲にあるのに対し、引用発明1は、平均粒子径が $1 \sim 3 \mu\text{m}$ の範囲にある点

【相違点3】

本件発明1が、熱変色性筆記具における「熱」について、摩擦熱と特定しているのに対し、引用発明1は、特定していない点

【相違点4】

本件発明1が、筆記時のインキの筆跡は、室温(25°C)で第1の状態、すなわち有色の状態にあり、と特定して

いるのに対し、引用発明1は、特定していない点

【相違点5】

本件発明1が、エラストマーまたはプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部またはキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明1は、いずれも特定していない点

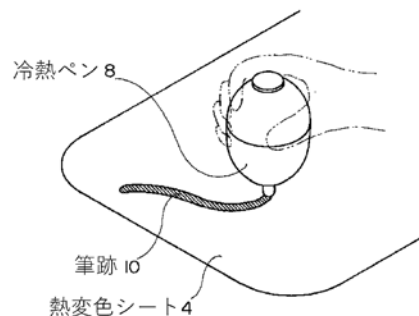
前記相違点1～5の全てについて、原審決は容易想到性を肯定しましたが、本件判決は、相違点5の容易想到性を否定しました。

4. 引用発明2(副引用発明)

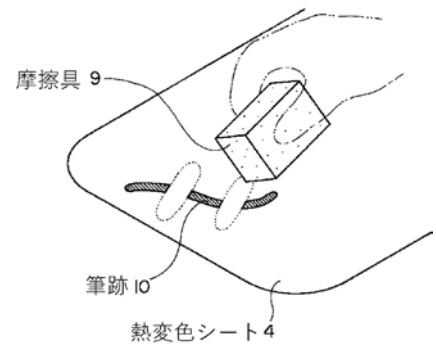
甲第3号証(特開平7-241388号)は、本件特許と同一の出願人が出願したもので、高温で無色、低温で有色となる熱変色性インキを全面的に塗布した熱変色シート4に、金属製の先端部が低温である冷熱ペン8で筆記すると、熱変色シートが有色に発色して筆跡が得られ(図5)、当該筆跡を、冷熱ペン8とは別体の摩擦具9でこすると摩擦熱によって筆跡が再度無色になる(図6)という発明が開示されていました。

また、摩擦具9の材質として、エラストマーおよびプラスチック発泡体が開示されていました。

【甲第3号証の図5に加筆したもの】



【甲第3号証の図6に加筆したもの】



5. 他の引用例に記載された技術

甲9、12、80、81等には、消しゴムを筆記具の後部またはキャップの頂部に装着することが開示されていました。

6. 特許庁の審決

相違点1～5の全てについて、原審決は容易想到性を肯定しました。

そのうち相違点5について、原審決は、引用発明1と引用発明2は、「筆記具という技術分野で共通し、また、いずれも熱変色性筆跡を摩擦体による摩擦熱による加熱により消色させる点でも共通している。してみれば、」引用発明1に引用発明2を「組み合わせることは当業者にとっては容易に相当し得るものであり、」引用発明1「における摩擦熱により可逆熱変色性インキの筆跡を消色させるために」引用発明2「のエラストマー又はプラスチック発泡体である摩擦体を採用する程度のことは、当業者にとって容易になし得るものである」

「そして、その際、当該摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなる点については、例えば、」甲9、12、80、81「に記載されているように、本件発明1の出願前よりよ

く知られたものであるものに過ぎず、当業者にとっては周知慣用の構造である」として容易想到性を肯定しました。

7. 裁判所の判決

これに対して、判決は以下のとおり、相違点5の容易想到性を否定しました。

「引用発明1と引用発明2は、いずれも色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を使用してはいるが、①引用発明1は、可逆熱変色性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり、それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成できるのに対し、②引用発明2は、筆記具と熱変色層が形成された支持体等から成る筆記材セットであり、筆記具である冷熱ペンが、氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なもので、インキや顔料を含んでおらず、通常の筆記具とは異なり、冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず、セットとされる支持体上面の熱変色層上を筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものであるから、筆跡を形成する対象も支持体上面の熱変色層に限られ、両発明は、その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものといえる。したがって、当業者において引用発明1に引用発明2を組み合わせることを発想するとはおよそ考え難い。……よって、相違点5に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たとはいえない」

8. 考察

上記のように本件判決は、そもそも主引用発明に副引用発明を組み合わせることについて容易に想到できないこ

とを直接の理由として相違点5の容易想到性を否定しました。

また、本件判決は、以下のようにも判示しており、特に下線部（引用者による）は、2つの文献を組み合わせてもなお相違点の構成とならない場合の容易想到性の判断の参考になるものと思われま

す。「仮に、当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても、……引用発明1の筆記具と、これとは別体の、エラストマー又はプラスチック発泡体を用いた摩擦部を備えた摩擦具9（摩擦体）を共に提供する構成を想到するにとどまり、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して筆記具と一体のものとして提供する相違点5に係る本件発明1の構成には至らない」甲9、12、80、81等は、「消しゴムなど単に筆跡を消去するものを筆記具の後部ないしキャップに装着することを記載したものにすぎない。

他方、引用発明2の摩擦具9は、……可逆熱変色性インキ組成物によって形成された有色の筆跡を、摩擦熱により加熱して消色させるものであり、単に筆跡を消去するものとは性質異なる。……よって、このような摩擦具につき、筆記具の後部ないしキャップに装着することが当業者に周知の構成であったということはできない。また、当業者において、摩擦具9の提供の手

段として」甲9、12、80、81等「に記載された、摩擦具9とは性質を異にする、単に筆跡を消去するものを筆記具の後部ないしキャップに装着する構成の適用を動機付けられることも考え難い。

……仮に、当業者において、摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても、前記……のとおり引用発明1に引用発明2を組み合わせる『エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体』を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体（摩擦具9）の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということはできない」

このように、2つの文献を組み合わせてもなお相違点の構成とならない場合の容易想到性については、知財高裁平成26年11月26日判決や知財高裁平成28年3月30日判決でも、「格別な努力が必要」と判示されています。したがって、このような場合に進歩性を否定するためには、論理付けについて特に慎重な検討が必要であると思われます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。