

名称:「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 23 年(行ケ)10098 号 判決日:平成 24 年 7 月 17 日

判決:請求認容(審決取消)

特許法第 29 条第 2 項

キーワード:進歩性、阻害要因

[概要]

原告は、発明の名称を「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置」とする特許出願の拒絶査定に対して審判を請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた。

[本願発明と刊行物 1 発明との対比における相違点]

- 相違点1. 本願発明では、撮像手段が対象物を「(ストロボスコープの)発光時および非発光時にそれぞれ」撮影しており、情報の算出を「発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて行っているのに対して、刊行物 1 記載の発明では、撮像手段が対象物を撮影するのは発光時のみであって、情報の算出も発光時の映像信号のみに基づいて行っている点。
- 相違点2. 省略
- 相違点3. 撮影される対象物が、本願発明では、「再帰反射体を含む」のに対して、刊行物 1 記載の発明では、再帰反射体を含まない点。

[審判の判断]

- 相違点1. 刊行物 1 記載の発明及び刊行物 2 記載の技術に基づいて、上記相違点 1 に係る事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
- 相違点2. 当業者によって適宜決定されるべき設計的事項に過ぎない。
- 相違点3. 刊行物 1 記載の発明及び刊行物 3 記載の技術に基づいて、上記相違点 3 に係る事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

[裁判所の判断]

刊行物 2 記載の技術は対象物体に色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないものであり、他方、刊行物 3 記載の技術は入力手段(筆記用具)に再帰反射部材を取り付けるものであって、両者は、マーカー(再帰反射部材)の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって、刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2 記載発明と刊行物 3 記載発明を同時に組み合わせることについては、阻害要因があるというべきである。よって、「本願発明は、刊行物 1 記載の発明、並びに、刊行物 2 及び刊行物 3 に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものである」とした本件審決の判断は、誤りである。

[コメント]

刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2 記載の技術と刊行物 3 記載の技術を同時に組み合わせることについて、阻害要因が認められた。副引例同士ではあるが、特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」(発明協会)に記載されている阻害要因の種類のうち、「第 1 引用発明に適用すると、第 1 引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明」または「第 1 引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明」に相当するものと思われる。

本事例のように副引例が複数ある場合においては、かかる阻害要因を主張できるように特許請求の範囲を補正することも一考に値する、と考えられる。