

進歩性の判断に関する裁判例
「化粧用チップ」事件

H25. 8. 9 判決 知財高裁 平成 24 年（行ケ）第 10412 号

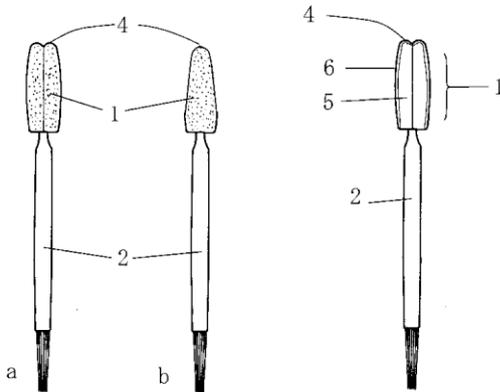
拒絶審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

本願補正発明と一部用途が共通する引用発明に対し、**主たる用途が異なる**ものとして、これらを同一視した審決の認定が誤りと判断した事例。

〔本願補正発明〕

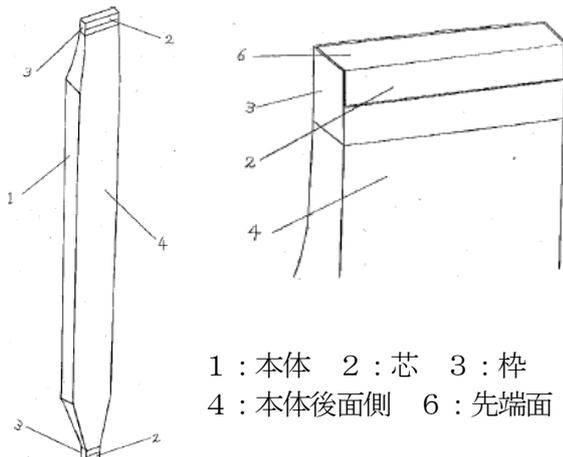
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって、支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。



1：塗布部 2：支持具 4：端縁部
5：基材 6：皮膜層

〔審決が認定した引用発明の内容〕

アイラインを描くためのアイライナーの芯2であって、アイライナーは、中空の棒状の本体1の両端に、薄い板状の、それぞれ厚みは同じで、幅の異なる芯2を取り付けたアイライナーであり、芯2の先端面6は略平面状であり、芯2の先端面6の一边は略直線状であり、芯2の素材は、スポンジ状の素材を使用する、芯2。



1：本体 2：芯 3：棒
4：本体後面側 6：先端面

〔審決が認定した本願補正発明と引用発明との一致点〕

塗布部先端の端縁部を線状又は面状にしてなる化粧用チップであって、支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が設けられた化粧用チップ。

〔審決が認定した本願補正発明と引用発明との相違点〕

（相違点1）本願補正発明の化粧用チップが「塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる」のに対し、引用発明の化粧用チップの塗布部先端の端縁部は、略直線状又は略平面状ではあるものの、直線状又は平面状であるのか否か不明な点。

（相違点2）支持具の一端に基材を設けるに当たり、本願補正発明では、「接着又はアウトサート成形されることにより設けられ」ているのに対し、引用発明では、「接着又はアウトサート成形されることにより設けられ」ているのか否か不明な点。

〔裁判所の判断〕（筆者にて要約し、下線を付した。）

本願補正発明の「化粧用チップ」と引用発明の「アイライナーの芯2」とは、化粧料を化粧部位に塗布する化粧用具の先端部という点では共通するものの、本願補正発明の「化粧用チップ」は、まぶたや二重の幅にアイシャドー等を付するため、化粧料を面状に付着させたり、塗布したり塗り広げたり、ぼかしてグラデーションを作るなどするための化粧用具の先端部であると共に、これを目の際に使用して線状のアイラインを描くためにも用いることができるものであるのに対し、引用発明の「アイライナーの芯2」は、まぶたの生え際（目の際）に線状のアイラインを描くためにのみ使用する化粧用具の先端部であり、本願補正発明の「化粧用チップ」のように、化粧料をまぶたや二重の幅に面状に塗布したり塗り広げたりして、アイシャドー等を付するとの機能を備えた用具の先端部ではない点で異なるものである（化粧用チップは、面状のアイシャドー等及び線状のア

イライン形成のいずれのためにも使用することができるのに対し、アイライナーの芯2は線状のイライン形成のためのみ使用することができるものであり、面状のアイシャドー等を形成するために使用されるものではない。)。したがって、化粧用チップとアイライナーの芯2とは、一部において用途が共通するとしても、その主たる用途は異なるものであり、これを化粧用具の先端部として同一のものとみることはいかなる場合にもできない。

してみると、審決が、引用発明の「アイラインを描くためのアイライナーの芯2」又は「芯2」が、文言の意味、形状又は機能からみて本願補正発明の「化粧用チップ」に相当すると判断し、これを本願補正発明と引用発明との相違点として認定せずに、両者は、「塗布部先端の端縁部を線状又は面状にしてなる化粧用チップ」である点で共通すると認定したことは誤りである。そして、審決は、本願補正発明と引用発明との上記相違点を看過した上で、その一致点及び相違点1及び2を認定し、相違点1については、引用発明のアイライナーの「芯2」の先端部の「略直線状又は略平面状」の形状を化粧用チップの「直線状又は平面状」の形状とすることは「当業者であれば適宜なし得た」と判断したものである。

しかし、引用発明の「アイライナーの芯2」は、化粧用チップと異なり、まぶたや二重の幅に化粧料を面状に塗布したり、これを塗り広げるなどしてアイシャドー等を施すとの機能を奏さず、線状にアイラインを描くとの機能のみを奏するものであるから、そのような「アイライナーの芯2」の塗布部先端の形状を、まぶたや二重の幅に化粧料を面状に塗布したり、これを塗り広げるなどしてアイシャドー等を施すとの機能を奏する化粧用チップの塗布部先端の形状として転用し得るものか否かは直ちには明らかではなく、本来であるならば、審決は、このような相違点も踏まえて容易想到性についての判断をすることを要するのに、これをせずに、アイライナーの芯と化粧用チップとの上記相違点を看過して容易想到性の判断をしたものである。よって、審決の上記相違点の看過は、審決の容易想到性の判断に実質的な影響を与える誤りであるといわざるを得ず、審決は取消しを免れない。

被告は、「化粧用チップ」は、英語の「tip」や日本語の「チップ」の語義に照らして、「化粧料の塗布用の先端部材」と解されること、本願の特許請求の範囲に「化粧用チップ」の具体的な用途や使用方法について何らの特定のないこと、本願明細書の記載によれば、本願補正発明の「化粧用チップ」はアイラインを引くことにも使用されると理解されること、化粧用具に関する技術分野にお

いては、化粧料を化粧部位に塗るために使用されるチップが、化粧料を含浸させるチップを排除するものではないことに照らせば、引用発明の「アイライナーの芯2」が本願補正発明の「化粧用チップ」に相当するとの審決の認定に誤りはないと主張する。

しかし、本願補正発明の「化粧用チップ」は、その特許請求の範囲に具体的な用途や使用方法についての特定がないとしても、まぶたや二重の幅に化粧料を付着させ、これを塗布したり塗り広げたりする化粧用具の先端部であり、またアイラインを引くことにも使用され得るものであることが、本願明細書の記載から優に認められるものであることは、前記のとおりである。また、本願補正発明の「化粧用チップ」が化粧料を含浸させるタイプのものも排除するものではないことも前記認定のとおりであるものの、引用発明の「アイライナーの芯2」が、まぶたや二重の幅に化粧料を付着させ、これを面状に塗布したり塗り広げたりするアイシャドー等用の化粧用具のための先端部ではないことも刊行物1の前記記載から明らかである以上、本願補正発明の「化粧用チップ」と引用発明の「アイライナーの芯2」は、化粧用具の先端部として同一のものであるとはいえず、被告の上記主張を斟酌しても、引用発明の「アイライナーの芯2」を本願補正発明の「化粧用チップ」とみることができないことも前記認定判断のとおりである。被告の上記主張は採用することができない。

【検討】

一見すると本願補正発明の「化粧用チップ」に相当するよう見受けられる引用発明の「アイライナーの芯」であるが、裁判所は、主たる用途が異なるものとして、これらを同一視した審決の認定を誤りであると判断した。これらの用途は一部で共通しているものの、引用発明の「アイライナーの芯」は、本願補正発明における「面状のアイシャドー等」を形成するために使用されるものではなく、その点が評価されたものである。

《実務上の指針》

引用発明との相違を主張したい場面において参考にできる事例であり、拒絶理由を解消するうえでは、主たる用途に違いが生じるように、特許請求の範囲を補正する対応も一考に値するであろう。また、本判決においては、そのような用途に対して引用発明を転用し得るものであれば、その用途に係る構成が相違点として認定されない可能性も示唆されており、実務上は、この点にも留意する必要がある。

以上