

## 進歩性の判断に関する裁判例

### －「建築板」事件－

H30.5.14 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10087 号

審決（無効・成立）取消請求事件：請求棄却

#### 概要

相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、顔料の組合せは、ひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとして、原告の主張のように審決とは異なる相違点を認定したが、当業者が当該相違点を容易に想到できるとして、本件発明の進歩性を否定した審決を維持した事例。

#### 特許請求の範囲

##### 【請求項 1】

イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと、マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと、シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており、これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている、建築板であって、前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー 4 2 またはシー・アイ・ピグメントイエロー 1 8 4 で、前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド 1 0 1 で、前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー 2 8 であり、前記シー・アイ・ピグメントイエロー 4 2 またはシー・アイ・ピグメントイエロー 1 8 4 である前記イエロー顔料を含むインクと、シー・アイ・ピグメントレッド 1 0 1 である前記マゼンタ顔料を含むインクと、シー・アイ・ピグメントブルー 2 8 である前記シアン顔料を含むインクとは、全て紫外線硬化型インクであり、前記建築板は、さらに、ブラック顔料を含む紫外線硬化型インクによるブラックドットで模様付けされており、前記ブラック顔料はシー・アイ・ピグメントブラック 7 であり、前記イエロードットと前記マゼンタドットと前記シアンドットと前記ブラックドットとで模様付けされた建築板の J T M G 0 1 : 2 0 0 0 にしたがった下記の超促進耐候試験条件による促進耐候試験による変退色前後の C I E 1 9 7 6 L \* a \* b \* 色空間における色差 ( $\Delta E^* a b$ ) について、・・・(略)・・・変退色後の色差 ( $\Delta E^* a b$ ) が 1. 4 4 以内であることを特徴とする建築板。  
・・・(略)・・・

原告は、以下のように主張した。

本件発明 1 は、紫外線硬化型インクにおいて、特定の 4 色の顔料を組み合わせることに技術的意義を有するものである。本件発明 1 の進歩性を判断するに際しては、紫外線硬化型インク及び 4 色の顔料のそれぞれについて別個に検討されるべきものではなく、紫外線硬化型インク及び 4 色の顔料の組合せを一つの構成として、又は、少なくとも 4 色の顔料の組合せを一つの構成として、引用発明と対比して検討されるべきである。

それに対して、裁判所は、以下のように判断した。

##### 『イ 相違点の認定について

・・・(略)・・・、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。

そうすると、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。

##### ウ 原告の主張①について

前記 1. のとおり、本件発明 1 の課題は、好適な変退色を実現可能な建築板を提供することである。そして、本件明細書において、本件発明 1 が上記課題を解決できるものであることは、本件発明 1 に係る

#### 主な争点

- 1 本件発明 1 の進歩性に係る判断の誤り（取消事由 1）
  - (1) 一致点・相違点の認定の誤り
  - (2) 相違点の判断の誤り

#### 裁判所の判断

- (1) 一致点・相違点の認定の誤り

実施例と比較例とを対比することで説明されているところ、前記1.のとおり、実施例と比較例とで実質的に相違するのは、顔料（具体的には、ブラック顔料を除くシアン、イエロー及びマゼンタの3色の顔料のいずれか一つ）であり、紫外線硬化型インクを用いることは、実施例及び比較例の全てにおいて変わらない。

したがって、実施例と比較例との対比からは、顔料の選択が本件発明1の課題解決に寄与することは認められるものの、紫外線硬化型インクを用いることが上記課題の解決に寄与するもの（少なくとも、課題を解決するものとして効果が実証されたもの）とは認められない。・・・(略)・・・

以上のとおり、顔料の選択とインクの選択とは、別の相違点として検討されてしかるべきものである。

・・・(略)・・・

よって、本件発明1と引用発明との相違点は、相違点3及び4のほか、「インクに関し、本件発明1では、イエロー顔料、マゼンタ顔料、ブルー顔料及びブラック顔料として、それぞれ、シー・アイ・ピグメントイエロー42又はシー・アイ・ピグメントイエロー184、シー・アイ・ピグメントレッド101、シー・アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ピグメントブラック7の4色の顔料の組合せを用いているのに対し、引用発明では、イエロー顔料、マゼンタ顔料、ブルー顔料及びブラック顔料として、それぞれ、黄色酸化鉄、赤色酸化鉄、Co-A1系ブルー及びCu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラックの4色の顔料の組合せを用いている点。」、すなわち、相違点Bであると認められる。』

## (2) 相違点の判断の誤り

### 『イ 相違点3

(ア)・・・(略)・・・、建材分野におけるインクジェット用インクとして水性インクと紫外線硬化型インクのどちらを用いるかは、当業者において適宜選択し得たものといえる。また、紫外線硬化型インクは、インク受理層を必要としないこと、基材との密着性に優れること、耐候性に優れていること等のメリットがあることが知られていたものである（甲6、7）。

そうすると、前記2.イのとおり、引用発明は、耐退色性を高く得ることができる化粧建築板を提供することを解決課題とするものであるから、引用発明に、水性インクと選択的に用いることが可能であり、耐候性に優れている等の点で引用発明における課題の解決に資するものである、周知の紫外線硬化型インクを採用する動機付けは存在するといえる。

・・・(略)・・・

しかし、前記2.のとおり、引用発明は、耐退色性を高く得ることができる化粧建築板を提供することを目的とし、インクジェット層を形成するためのインクの顔料として、有機顔料を含有しない特定の無機顔料を採用した点に技術的意義を有するものであ

り、水性インク及びインク受理層を採用することは、引用発明の課題を解決するための必須の構成であるとは認められない。なお、引用例の請求項1にはインク受理層が記載されているが、引用例には、インク受理層により鮮明な模様を得ることができることは従来の建築化粧板と同様であると記載されており（【0034】）、かかる鮮明な模様を長期間持続できる要因は、有機顔料を含有しない特定の無機顔料を選択したことにあると認められるから、引用例の請求項1にインク受理層が記載されていることをもって、引用発明においてインク受理層及び水性インクが必須の構成であるとはいえない。』

## 検討

本判決では、相違点の認定に当たって、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であることを示している点が興味深い。そして、本判決では、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る、との指摘をして、審決での相違点の認定を否定している。

また相違点3（水性インクと紫外線硬化型インク）については、引用例の請求項1に記載の発明特定事項（水性インク、インク受理層）についても、引用発明の課題を解決するための必須の構成であるとは認められないため、阻害要因にはならないことが示されている。相違点3については、本件特許の実施例と比較例において変わりのないことから必須の要件でないことが指摘されている。

## 実務上の指針

進歩性の判断では、一致点と相違点の認定によって、相違点に係る想到容易性の判断が左右される。本判決では、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として相違点を認定しているが、相違点を細かく分けて認定することで進歩性が肯定される場合もあるように思われる。代理人としては、一致点、相違点の認定に係る主張、反論に際しては、事案に応じて、進歩性が肯定されやすいような有利な認定を検討することが肝要と思われる。

また、補正または訂正により引用発明に対して相違点を生じさせて、進歩性を主張するに際しては、技術分野の技術常識、明細書中の実施例と比較例との対比が課題の関係で表われているか否か等を考慮することの重要性が窺える。

以上