

## 引例の組み合わせにおける動機付けの考え方を示す裁判例

## 「包装用アルミニウム箔」事件

H23.3.8 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10273 号

拒絶審決取消請求事件：請求認容

## 概要

引用発明 1 に、引用発明 1 と技術分野が近いが異なる用途に係る引用発明 2 を適用することに関して、示唆ないし動機付けを明らかにしていないとして拒絶審決を取消した事例。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて、アルミニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって、該アルミニウム箔は、その本体表面に、文字や図柄などの表示が印刷されてなり、該表示は、樹脂ワニスに顔料を添加してなる印刷インキを用いて印刷することによって形成されたものであり、該顔料は、顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されていることを特徴とする赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。

## 【審決の認定判断】

引用発明 1 では、赤外光に対し透過性を有するインキを用いて印刷部 9 を設けることにより、印刷部 9 とカバーフィルム 4 自体との明度差を小さくしているが、赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインキを用いなくても、閾値  $\delta 2$  を適当な値に設定すれば、カバーフィルム 4 上の異物を印刷部 9 と区別して判定することができることは明らかである。一方、引用発明 2 は、「塗料」であるが、そもそも「塗料」と「インキ」は厳密に区別されるものではなく、例えば、金属板の上に盛るように付着させる場合は「塗料」と呼び、紙に染みこませる場合は「インキ」と呼ぶとしても、材料自体に本質的な相違がない場合が多く、引用発明 2 の塗料はアルミニウム箔の表面に印刷するときにも使用できることは、容易に推察される。したがって、引用発明 1 のインキに代えて、引用発明 2 の塗料を用いること、すなわち上記相違点は、当業者が容易に想到し得たことである。

## 【争点】（取消理由）

引用発明 2 を引用発明 1 に適用した誤り。

## 【裁判所の判断】

引用発明 1 は、PTPシートの製造に際して、赤外光を照射することにより、アルミニウム製のカバーフィルムの印刷部上にある異物をも判別できることを技術課題の 1 つとして、赤外光に対し

透過性を有するインキを用いて記号等からなる識別情報としての印刷部を設け、赤外光を照射した際の反射光において、印刷部とカバーフィルム自体との明度差を極めて小さくし、さらに、第 2 の閾値  $\delta 2$  をカバーフィルムの明度より若干低い値に設定するという構成を採用することにより、印刷部の存在の有無に関係なく、印刷部のみが無視されてカバーフィルム上の異物が判定できるという作用効果を達成したものと認められる。これに対し、審決は、上記のとおり、「赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインキを用いなくても、閾値  $\delta 2$  を適当な値に設定すれば、カバーフィルム 4 上の異物を印刷部 9 と区別して判定することができることは明らかである。」と述べるどころ、赤外光に対し透過性を有するインキを用いない場合には、印刷部の明度が一定程度低下し、印刷部上に印刷部と同程度の明度を有する異物が存するときには、当該異物が判定できないこととなる。したがって、審決の上記説示は、引用発明 1 の技術課題が解決できない従来技術を示したものにすぎず、引用発明 1 に対して引用発明 2 の構成を適用することについての動機付け等を明らかにするものではない。

説示は、「塗料」と「インキ」とが厳密に区別されるものではなく、本質的な相違がない旨を述べるだけであり、仮に、「塗料」と「インキ」が区別されず、また、引用発明 2 の塗料がアルミニウム箔の表面の印刷に使用できるとしても、それはただ単に、引用例 2 がアルミニウム箔に使用できる可能性のあるインキを開示しているにすぎない。引用例 2 には、当該塗料が赤外光に対する透過性に優れることは記載されておらず、引用発明 2 の「塗料」を引用発明 1 の「インキ」として使用することが示唆されているということにはならない。そもそも、「塗料」又は「インキ」に関する公知技術は、世上数限りなく存在するのであり、その中から特定の技術思想を発明として選択し、他の発明と組み合わせることで進歩性を否定するには、その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ、審決では、当業者が、引用発明 1 に対してどのような技術的観点から被

覆顔料を使用する引用発明2の構成が適用できるのか、その動機付けが示されていない（当該技術が、当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることは要しないが、引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできないし、被告もその主張をしていない）。

この点について、被告は、色相、着色力及び分散性に優れているのが好ましいことは、インキや塗料の顔料について一般的にいえることであり、引用発明1のインキについてもあてはまることであるから、引用発明1のインキとして引用発明2の油性塗料を適用してみようという程度のことは、当業者が容易に考えつくことであると主張する。確かに、インキや塗料において、色相、着色力及び分散性に優れているのが一般的に好ましいと解されるところ、それに応じて、色相、着色力、分散性などのいずれかに優れていることをその特性として開示するインキや塗料も、多数存在すると認められるのであり、その中から、上記の一般論のみを根拠として引用発明2を選択することは、当業者が容易に想到できるものではない。

以上のとおり、相違点についての審決の判断は誤りであるから、この判断を前提とし、引用発明1に対して引用発明2の構成を適用して本願発明の進歩性を否定した審決の判断は、誤りというべきである。

#### 【検討】

##### 《本件判決の意義》

1. 本件判決ではまず、引用発明2の引用発明1への適用可能性について、「審決は、上記のとおり、『赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインキを用いなくても、閾値 $\delta$ 2を適当な値に設定すれば、カバーフィルム4上の異物を印刷部9と区別して判定することができることは明らかである。』と述べるころ、赤外光に対し透過性を有するインキを用いない場合には、印刷部の明度が一定程度低下し、印刷部上に印刷部と同程度の明度を有する異物が存するときには、当該異物が判定できないこととなる。したがって、審決の上記説示は、引用発明1の技術課題が解決できない従来技術を示したものにすぎず、引用発明1に対して引用発明2の構成を適用することについての動機付け等を明らかにするものではない。」と指摘し、

（1）審決に沿った引用発明1への引用発明2の適用により引用発明1の目的を達成できない点により、引用発明1への引用発明2の適用の動機付けを否定している。審決は、特許庁の審査基準における進歩性の否定する要素のうち、「設計変更」ないし「技術分野の関連性」に基づいているもの

の、本件判決では審決の説示を字義通り採用した際の不備を厳しく指摘している。

2. さらに、審決における動機付けの説示に関し、『塗料』又は『インク』に関する公知技術は、世上数限りなく存在するのであり、その中から特定の技術思想を発明として選択し、他の発明と組み合わせることで進歩性を否定するには、その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ、審決では、当業者が、引用発明1に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明2の構成が適用できるのか、その動機付けが示されていない」とし、（2）多数の公知技術から特定の技術思想を抜き出し他の発明と組み合わせることで進歩性を否定するには、その組み合わせについての示唆ないし動機付けを明らかにする必要がある点を挙げ、審決はその点で不十分であるとして、やはり引用発明1への引用発明2の適用の動機付けを否定している。本件判決は、引用発明2における引用発明1と近似する要素の存在につき、それをそのまま（一般的特性の発揮の要請があったとしても）引用発明1に適用するのではなく、該要素の引用発明2における機能等を考慮すべきであると述べている点で、安易な適用への警鐘を鳴らしているものとして評価できる。

3. 一方、本件判決は、「当該技術が、当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることは要しない」とし、例外の適用範囲も判示している。ただし、この場合でも「引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできない」としていることから、当該技術が慣用技術等に相当するか否かの認定が当然必要であるといえる。

##### 《実務上の指針》

中間処理対応の中では、いきおい、広く技術分野が同じである点や、構成が類似する点を指摘し、それらの点だけをもって進歩性を否定される事案もある。本件判決はそのような判断の誤りを厳しく指摘している。実務上は、進歩性否定の理由が記（1）及び（2）の観点から十分に示されているか否かを検討する必要がある。

以上