

平成22年8月31日判決言渡

平成21年(行ケ)第10437号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年7月13日

判 決

原 告

国立大学法人

奈良先端科学技術大学院大学

訴訟代理人弁理士

小 林 良 平

同

中 村 泰 弘

同

市 岡 牧 子

同

谷 口 聡

同

井 上 幸 子

被 告

特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人

井 上 千 弥 子

同

柳 和 子

同

唐 木 以 知 良

同

小 林 和 男

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は、原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2006-17696号事件について、平成21年11月19

日にした審決を取り消す。

## 第2 当事者間に争いのない事実

### 1 特許庁における手続の経緯

関西ティー・エル・オー株式会社は、平成15年1月29日、発明の名称を「発光ブロック」とする発明について、特許出願（特願2003-20635号。以下「本願」という。）をしたが、平成18年3月6日付けで拒絶理由が通知され、同年5月9日に手続補正書を提出したが、同年7月5日付けで拒絶査定を受け、同年8月11日、拒絶査定不服審判（不服2006-17696号事件）を請求した。原告は、関西ティー・エル・オー株式会社から、本願に係る特許を受ける権利を承継し、平成20年12月12日付けで出願人名義変更届を特許庁に提出した。特許庁は、平成21年11月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし、その謄本は、同年12月1日、原告に送達された。

### 2 特許請求の範囲

本願明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「本願発明」という。）。なお、この請求項1の記載は、平成18年5月9日付け手続補正書による補正後のものであり、本願明細書とは、この補正後のものをいう（甲1,7）。

「【請求項1】 所定の波長の励起光を照射することにより蛍光を発する希土類錯体又は有機色素を少なくとも一部に分散させた透明又は半透明樹脂から成ることを特徴とする発光ブロック。」

### 3 審決の理由

(1) 別紙審決書写しのとおりである。要するに、本願発明は、本願の出願前に頒布された刊行物である特開2000-169840号公報（甲5）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとして、特許法29条2項の規定により特許

を受けることができないと判断したものである。

(2) 上記判断に際し、審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。

ア 引用発明の内容

光を照射し励起状態にすることにより蛍光を発する有機色素を塗布した合成高分子、プラスチックからなる蛍光を楽しむ積み木

イ 一致点

「所定の波長の励起光を照射することにより蛍光を発する有機色素を適用した樹脂から成ることを特徴とする発光ブロック。」である点

ウ 相違点

「蛍光を発する有機色素を適用した樹脂」が、本願発明では蛍光を発する有機色素を「少なくとも一部に分散させた透明又は半透明」なものであるのに対し、引用発明では蛍光を発する有機色素を「塗布した」ものである点

### 第3 当事者の主張

#### 1 審決の取消事由に係る原告の主張

審決には、以下のとおり、相違点に関する容易想到性の判断の誤りがある。

すなわち、審決は、相違点について、「蛍光を発する有機色素等の蛍光体を樹脂に分散させる方法は、塗布する方法とともに、樹脂に蛍光体を適用して樹脂を発光させる方法として、いずれも周知慣用のもので適宜互換される方法であり（後者について、例えば、特開平9-120706号公報（周知例1）、前者について、先に挙げたもののほか、特開平4-134393号公報（周知例2）、特開昭63-43192号公報（周知例3）参照）、前者の方法（分散させる方法）によるものは、分散した蛍光体に励起光が樹脂を透過して到達し、生じた蛍光が樹脂を透過してから発散する必要があることから、光が透過する透明又は半透明の樹脂を使用することは当然のことである（必要ならば、

周知例 1 の段落【 0 0 1 3 】，周知例 2 の 3 頁左上欄 5 行，周知例 3 の特許請求の範囲等参照）。そうすると，引用発明の蛍光を楽しむ積み木において，蛍光体を樹脂に適用するに当たり，蛍光体を『塗布』したものに代えて『少なくとも一部に分散させた』『透明又は半透明』なものとするに，格別の創意を認めることはできない。」（審決書 5 頁 2 5 行～ 6 頁 1 行）として，「本願発明は，引用発明及び周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。

しかし，審決の容易想到性の判断には，次のとおり誤りがある。

- (1) 周知例 1（甲 1 4）の段落【 0 0 1 3 】には，「蛍光板 1 としては，アクリル樹脂，ポリカーボネート，ポリ塩化ビニル等の透光性樹脂板に蛍光染料を含有させたものや，上記の透光性樹脂板の少なくとも前面，好ましくは表面全体に，蛍光塗料を塗布して蛍光塗膜を形成したものが使用される。」旨記載される一方，周知例 2（甲 1 5）の特許請求の範囲（ 1 ），2 頁右上欄「産業上の利用分野」，同右下欄「課題を解決するための手段」等に，「透光性プラスチックと蛍光染料とから形成された（装置用置物本体）」との記載はあるが，これが「蛍光体を樹脂に分散すること」，「蛍光体を樹脂に含有させること」を意味するとしても，それが「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」を記載したものとは理解できず，周知例 3（甲 1 6）の 1 頁左下欄にも，「従来の技術」として「蛍光体を含有した蛍光板」が記載されているが，「蛍光体を樹脂に塗布する方法」は記載されていない。

したがって，審決で，周知例として挙げられた 3 件のうち，「蛍光体を透明樹脂に含有させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」の双方を記載した文献は 1 件（周知例 1）しかなく，両者が適宜互換される方法であるということとはできない。

- (2) 周知例 1～3 は，いずれも発光体が面発光体又は板材であって，本願発明のような「ブロック」（立体）に関する発明ではない。

発光体が面発光体又は板材の場合、発光箇所が発光体の内部であるか表面であるかは問題とならず、蛍光体の分散又は含有と、蛍光体の塗布とが、適宜互換されることもあり得るが、体積を有する立体である本願発明の発光体については、蛍光体の分散又は含有は立体の内部に均等に存在させること、蛍光体の塗布は立体の表面に存在（付着）させることであって、両者は異なる適用方法となり、適宜互換されることはない。

また、蛍光体が塗布されたものは、表面からのみ光を発するため、平板な印象を与えるのに対し、透明又は半透明樹脂の内部に蛍光体が分散されたものは、立体の内部から3次的に発光し、深さ方向の各部から光を発するため、深みのある印象を与えるのであり、「蛍光体を透明樹脂に含有させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」では、視覚的效果が全く異なる。このように、視覚的效果が全く異なる2つの方法が、適宜互換されることはない。

以上によれば、「蛍光体を透明樹脂に分散させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布させる方法」とは、適宜互換される方法であることを前提として、相違点に関する容易想到性を認めた審決の判断は誤りであり、審決は取り消されるべきである。

## 2 被告の反論

(1) 原告は、周知例として挙げられた3件のうち、「蛍光体を透明樹脂に含有させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」の双方を記載した文献は1件（周知例1）しかなく、両者が適宜互換される方法であるということとはできない旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

「蛍光体を樹脂に分散させる方法」と「蛍光体を樹脂に塗布する方法」が周知慣用であれば、1つの文献に双方が記載されていなくても、当業者は、これら2つの方法の製造条件や、得られる発光の性状等を考慮の上、所望の

製造条件や発光の性状等に応じて、両者を適用することは、当業者にとって格別困難なこととはいえず、適宜互換することが可能であるというべきである。この点は、素材が「透明樹脂」であっても「透明でない樹脂」であっても、同様である。したがって、「蛍光体を樹脂に分散させる方法」と「蛍光体を樹脂に塗布する方法」は適宜互換される方法であるとした審決の認定判断に誤りはなく、2つの方法を記載した文献が1件しかないことは、認定判断の誤りを主張する根拠にはならない。仮に、2つの方法を記載した文献が複数必要であるとしても、2つの方法を記載した文献は、周知例1以外にも存在する。周知例2には、「従来から蛍光塗料を使用した装飾装置等も考えられていた」ことが記載された上で、「透光性プラスチックと蛍光染料とから形成された装飾用置物本体」という、プラスチック（樹脂）に蛍光染料（蛍光体）を分散させたものが記載されているから、従来の「蛍光塗料を使用」した「蛍光体を樹脂の塗布する方法」と「蛍光体を樹脂に分散させる方法」の双方が記載されているといえる。加えて、実願昭59-185210号のマイクロフィルム（実開昭61-99881号）（乙1）及び登録実用新案第3015299号（乙2）にも2つの方法が記載されている。

したがって、原告の主張は理由がない。

- (2) 原告は、「周知例1～3は、いずれも発光体が面発光体又は板材であり、本願発明のような「ブロック」（立体）に関する発明ではない。発光体が面発光体又は板材の場合、蛍光体の分散又は含有と、蛍光体の塗布とが、適宜互換されることもあり得るが、体積を有する立体である本願発明の発光体については、蛍光体の分散又は含有は立体の内部に均等に存在させること、蛍光体の塗布は立体の表面に存在させることであって、両者は異なる適用方法となり、適宜互換されることはない、両者のいずれの方法を適用するかによって、視覚的效果が全く異なるのであり、視覚的效果が全く異なる2つの方法が、適宜互換されることはない。」旨主張する。

しかし、原告のいう「立体」とは、立方体のような「厚みの大きい物品」を指すものと解されるが、周知例2及び登録実用新案第3015299号（乙2）には、厚みの大きい物品について「蛍光体を塗布する方法」を「蛍光体を分散させる方法」に互換することが記載されているから、原告のいう「立体」の場合も、これら2つの方法は適宜互換することができるというべきである。

また、樹脂に蛍光体を適用して厚みの大きい物品を発光させるときに、樹脂に蛍光体を分散させると、蛍光体は、厚みの大きい物品の全体に分散して存在する結果、厚みの大きい物品の全体から発光することは、自明の現象であり、周知例2、実願昭59-185210号のマイクロフィルム（実開昭61-99881号）（乙1）及び登録実用新案第3015299号（乙2）にも、厚みの大きい物品において、蛍光体を分散させることにより、表面以外の全体から発光するという効果が記載されている。

したがって、原告の主張は理由がない。

以上によれば、「蛍光体を樹脂に分散させる方法」と「蛍光体を樹脂に塗布する方法」とは、適宜互換される方法であるというべきであり、これを前提として、相違点に関する容易想到性を認めた審決の判断に誤りはない。

#### 第4 当裁判所の判断

##### 1 相違点に関する容易想到性の判断の誤りについて

当裁判所は、原告の主張には理由がなく、審決には、取り消すべき誤りはないものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

(1) 原告は、審決で周知例として挙げられた3件のうち、「蛍光体を透明樹脂に含有させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」の双方を記載した文献は1件（周知例1）しかなく、両者が適宜互換される方法であるということはできない旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり採用の限りでない。すなわち、

蛍光を発する有機色素等の蛍光体を樹脂に分散させる方法は、塗布する方法とともに、樹脂に蛍光体を適用して樹脂を発光させる方法として周知慣用である点は、原告も認めるところである。また、甲14（周知例1）には、【請求項4】「蛍光板が、蛍光物質を分散させた透光性樹脂板から成ることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の高輝度面発光体。」と記載され、【請求項5】「蛍光板が、少なくとも前面に蛍光塗料の塗膜を形成した透光性樹脂板から成ることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の高輝度面発光体。」と記載され、段落【0013】「蛍光板1としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル等の透光性樹脂板に蛍光染料を含有させたものや、上記の透光性樹脂板の少なくとも前面、好ましくは表面全体に、蛍光塗料を塗布して蛍光塗膜を形成したものが使用される。」と記載されている。同記載によれば、透光性樹脂板に蛍光物質を分散させたものと、少なくとも前面に蛍光塗料の塗膜を形成させたもの、すなわち表面に塗布したものが、同等なものとして示されているから、甲14に接した当業者は、透光性樹脂板に蛍光物質を分散させる方法と、塗布する方法は互換可能なものと認識し得ると認められる。さらに、周知例1の発明は、透光性樹脂から蛍光を発生させる技術である点において、引用発明と技術分野が共通する。そうすると、引用発明との相違点に係る構成は、当業者において、周知例1の発明から着想を得ることに格別の困難性はない。

2つの方法の双方を同等なものとして記載した文献として、審決が1件のみ挙げていたからといって、それらの方法が互換可能な方法でないということとはできない。

なお、周知例2には、「従来から蛍光塗料を使用した装飾装置等も考えられていた」ことが記載された上（甲15の2頁左下欄20行～右下欄1行）、特許請求の範囲（1）において「透明性プラスチックと蛍光染料とから形成



された装飾用置物本体」という、プラスチック（樹脂）に蛍光染料（蛍光体）を分散させたものが記載されているから、少なくとも、「蛍光体を樹脂に塗布する方法」と「蛍光体を透明樹脂に分散させる方法」が示され、前者に代えて後者を採用することが記載されているといえる。

以上によれば、引用発明、周知例 1 及び周知例 2 の発明に接した当業者が、透光性樹脂に蛍光物質を「分散させる方法」が、「塗布する方法」と互換可能であると認識し、蛍光体を樹脂に適用するに当たり、蛍光体を「塗布」したものに代えて「少なくとも一部に分散させた」「透明又は半透明」なものとするに、格別の創意を要したものであるといえることはできない。

したがって、審決の相違点に関する容易想到性の判断に誤りは認められず、原告の主張は失当である。

(2) 原告は、周知例 1～3 は、いずれも発光体が面発光体又は板材であって、本願発明のような「ブロック」（立体）に関する発明ではないから、引用発明に周知例を組み合わせることによって、本願発明の相違点に係る構成に至ることは困難であると主張する。

しかし、面発光体又は板材であっても、ブロックと同様、体積を有する立体であることに変わりはなく、蛍光体を樹脂に分散させる際、樹脂の硬化後の形状が板かブロックかの違いによって何らかの影響を受けるとは認められないから、審決が、蛍光体を透明樹脂に分散させた例として、板状の樹脂しか挙げなかったとしても、このことが、ブロックの樹脂に蛍光体を分散させることの阻害要因になるとはいえない。

また、原告は、「蛍光体を透明樹脂に分散させる方法」と「蛍光体を透明樹脂に塗布する方法」では、視覚的效果が全く異なると主張する。しかし、透明な樹脂に蛍光体を分散させれば、蛍光が立体の内部から 3 次元的に発光し、深さ方向の各部から光を発するのは自明の理であって、予想外の効果とはいえない。また、深みのある印象を与えるとの点も、蛍光が立体の内部か

ら発光することによる通常の効果であり，予想外の効果とはいえない。

したがって，審決の相違点に関する容易想到性の判断に誤りは認められず，原告の主張は失当である。

(3) その他，原告は縷々主張するが，いずれも理由がなく，審決に取り消されるべき誤りはない。

## 2 結論

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。

### 知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

---

飯 村 敏 明

裁判官

---

齊 木 教 朗

裁判官

---

武 宮 英 子