

平成22年9月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年(行ケ)第10067号 審決等取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年9月1日

判		決	
原	告		X
被	告	特 許 庁 長 官	
指 定 代 理 人		野 村 伸 雄	
		江 成 克 己	
		紀 本 孝 明	
		田 村 正 明	

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 原告の求めた判決

特許庁が不服2007-6514号事件について平成21年12月14日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

原告は、名称を「顔写真付きカレンダー」とする本願発明について特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたので、その取消しを求めている。

争点は、審決が引用した刊行物に記載された発明との関係での本願発明の進歩性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成9年7月8日に本願発明を内容とする意匠登録出願（意願平9 - 60836号）をし、平成11年4月8日にこれを特許出願（出願番号 特願平11 - 147005号）に変更し、当該手続中の平成11年7月27日に図面の簡単な説明を変更する手続補正を行ったが（特開2000 - 71644号公報，乙1），拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をした。

特許庁は、上記請求を不服2007 - 6514号事件として審理したが、平成21年12月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決をし、その謄本は平成22年1月13日原告に送達された。

2 特許請求の範囲の請求項1の記載

顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する。

3 審決の理由

審決の理由の要点は、本願発明は、下記引用例に記載された引用発明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ものである、などというものである。

・引用例

登録実用新案公報3034012号公報（考案の名称「シール作成装置」、実用新案権者 株式会社アイマックス、出願日 平成8年7月26日、登録日 平成8年11月13日、発行日 平成9年2月14日。甲6）

第3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由1（本願発明の認定の誤り）

審決は、本願発明を「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1シールに印刷する。」（2頁20行～21行）ものと認定したが、本願発明は、カレンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵していることに特徴がある。したがって、そのような点を本願発明の認定に加えなかった

審決の判断には誤りがある。

2 取消事由 2 (引用発明の認定の誤り)

(1) 引用例には背景画像(カレンダー)の入力技術が記載されておらず、技術書として未完成であるから、引用発明にはならない。

(2) 審決は、引用例に「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷する。」(6頁28行~29行)発明が記載されていると認定した。しかし、引用例では、必ず顔写真が付く(被写体が顔写真に限定され、顔写真と背景画像とを組み合わせたシールを作成する)シール作成装置を従来技術として位置付け、被写体が顔写真に限定されないシール作成装置である引用発明と区別している。このように、引用発明は顔写真が必ず付くとは限らない装置であるから、審決の上記認定には誤りがある。

3 取消事由 3 (一致点認定の誤り)

上記2(2)で述べたとおり、引用発明は、顔写真が必ず付くとは限らない装置であるので、審決が、本願発明と引用発明との対比において、引用発明の「顔写真付きプリントシール作成装置」は、本願発明の「顔写真付きプリントシール機」に相当するとしたこと(6頁32行~33行)も誤りである。

4 取消事由 4 (相違点認定の誤り)

審決は、引用発明と本願発明との相違点について、顔画像と組み合わせるシールに印刷する他の画像が「本願発明では、・・・「カレンダー数字等からなる画像」と特定されているのに対し、引用発明では「任意の物品から選択される画像」である点。」としている(7頁2行~4行)。しかし、上記1のとおり、本願発明は、カレンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵するものであるのに対し、引用発明は、明細書の記載からして、プレーヤーが持参したカレンダーを被写体として装置に置くというものであり、カレンダーの図案を装置に内蔵するという発想は記載されていない。したがって、本願発明は、カレンダー数字等の図案が機械に内蔵されており、プレーヤーがカレンダーを持参せずに済む点で引用発明とは異なってお

り、相違点に関する審決の認定には誤りがある。

5 取消事由5（相違点に関する判断の誤り）

(1) 審決は、本願発明について、当業者が容易に想到し得るとしている。しかし、当業者は単数であると考えべきであるところ、顔写真付きプリントシール機はハードウェア及びソフトウェアの集合体であり、ハードウェア業者及びソフトウェア業者が共同で製作するものであるから、単数であるべき当業者にとって容易想到とはいえない。

(2) また、審決は、本願発明は引用発明並びに特開平7-298191号公報（甲7）及び特開平8-251533号公報（甲8）に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得るとしている。しかし、上記特開公報の力を借りなければならないということは、複数の技術者の共同を要するということになるが、上記(1)のとおり、当業者は単数であるから、複数の技術者の共同を要する本願発明は、当業者が容易に想到し得るとはいえない。

(3) 引用例には、顔写真と組み合わせる「任意の物品」の例としてカレンダーは記載されていない。また、引用例及び周知技術として審決が引用する文献のいずれにも、顔写真付きカレンダープリントシール機や顔写真付きカレンダーシールのプリントアウトの方法が出現することを予測させるような記載（示唆）はない。さらに、出願日が平成6年4月28日である上記特開平7-298191号公報には、カレンダー数字付きの画像を処理する装置等が記載されているのに、その2年3か月後に出願された引用発明にはカレンダー数字に関する記載がない。これらのことからすると、引用発明に周知技術を適用することが容易想到であったとはいえない。

6 取消事由6（著作権に関する主張）

引用例では、「顔写真付きカレンダーシール」出現の予測性が全く記載されていないので、著作権法で保護されない。故に、「顔写真付きカレンダーシール」としての出願日は無効となり、特許法・先願主義に反する。これに対し、本願明細書には、「顔写真付きカレンダーシール」出現の予測性を明瞭に記載しているので、著

作権法で保護される。

第4 被告の反論

1 取消事由1 に対し

原告の主張は、特許請求の範囲の記載から離れた主張である。すなわち、本願発明の特許請求の範囲には、「顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する。」ことのみが記載されており、この顔写真付きプリントシール機が、カレンダーの図案を背景画像として内蔵することを本願発明の構成とするものではない。また、発明の詳細な説明には「この発明は顔写真付きプリントシール機によって印刷する顔写真シールにカレンダーを図案としてセッティングし、顔写真シールの意義を多様にした。」との記載はあるが、この記載によっても、本願発明の顔写真付きプリントシール機が、カレンダーの図案を背景画像として内蔵するものであると解することはできない。したがって、原告の主張は失当である。

2 取消事由2 に対し

審決は、引用例に、顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷することに関する開示があることから、この開示に基づいて引用発明を認定したのである。なお、引用例の中には、物品とプレーヤー自身の顔の両者を合成しない例も記載されているが、このことは、上記引用発明の認定に影響するものではない。したがって、審決における引用発明の認定に誤りはない。

3 取消事由3 に対し

上記2のとおり、引用発明のプリントシール作成装置は、顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷するものであって、「顔写真付きプリントシール機」ということができる。また、上記1のとおり、本願発明においては、「顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する。」ことのみを構成要件とし、この顔写真付きプリントシール機が、カレンダーの図案を背景画像として内蔵することを発明の構成とするものではない。

したがって、本願発明と引用発明とは、「顔写真付きプリントシール機で顔画像と他の画像とを1シールに印刷する。」点で一致するとした審決の認定に誤りはない。

4 取消事由5 に対し

原告は当業者は単数である旨主張するが、当業者とは、特許法29条2項にいう「特許出願前にその発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者」として把握されるものであり、引用発明の発明をなした者に限定されない。また、審査基準第 部第2章2.2(2)には、「個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。」と記載されているように当業者は単数とは限らない。

そして、審決は、「顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1印画紙に印刷する。」ことが周知技術であることを示すために、特開平7-298191号公報(特に、図7及び【0047】)、特開平8-251533号公報(特に、図11、図13、段落【0065】～【0069】)を提示したのであり、これらの刊行物に基づいて、上記周知技術を認定した点に誤りはない。

また、引用例には、「写真、雑誌、ブローチなど任意の物品」(8頁29行目～9頁1行目)と記載されているように、任意の物品として写真、雑誌、ブローチなどと各種例示されていることから、引用発明における「任意の物品から選択される画像」として、種々の画像を選択し得ることが理解できるのである。

したがって、引用発明において、顔画像とともに1シール印刷する「任意の物品から選択される画像」として「カレンダー数字等からなる画像」を選択するようになることは、「顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1印画紙に印刷する。」という周知技術を知る当業者にとって容易に想到し得ることである。よって、審決における進歩性の判断に誤りはない。

5 取消事由6 に対し

原告は、引用発明の「顔写真付きのカレンダーシール」は著作権法で保護されず、

本願発明の「顔写真付きのカレンダーシール」は著作権法で保護され、著作物として本件出願は保護されるものである旨主張しているが、本件審決は特許出願について審理し、判断したものであって、著作権法上の保護とは関係がないから、上記原告の主張は、審決取消事由としての趣旨が不明であり、失当である。また、著作物の保護対象になることと特許の出願日とは関係がない。

第5 当裁判所の判断

1 本願発明

本件出願の公開特許公報（特開2000-71644。乙1）によれば、本願発明は、顔写真付きプリントシールを作成する機械を用いて、プレイヤーの顔の画像とカレンダー数字等からなる画像とを1枚のシールに印刷するものであると認められる。

2 引用発明

引用例の記載（甲6）によれば、引用発明は、シール作成装置に関するものであって（【請求項2】）、プレイヤーがシール作成装置に置いた任意の物品を撮影した画像とプレイヤーの顔を撮影した画像とを合成して（考案の詳細な説明段落【0011】、【0020】）、1枚のシール上に印刷する（同【0018】、【0020】）との技術事項を含むものと認められる。

また、引用例の記載によれば、引用発明には、シール作成装置に何種類かの背景画像が用意され、この背景画像と被写体（プレイヤーの顔画像を選択できる。）の画像とを合成してシール上に印刷する事項も開示されているものと認められる（【請求項5】、考案の詳細な説明段落【0016】）。

そして、引用発明には、装身具、雑誌、ポスター、恋人の写真などといった様々なものを顔写真と組み合わせるといった発想が示されているものと認められる（同【0003】、【0011】、【0020】）。

3 取消事由1（本願発明の認定の誤り）について

審決が、本願発明の要旨を、「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1シールに印刷する。」と認定したことには誤りはない。

原告は、本願発明について、カレンダー数字等を機械の背景画像として内蔵するものである旨主張する。しかし、上記第2, 2のとおり、本願発明の請求項1にはカレンダー数字等をどのような形で準備するかに関する記載はないし、発明の詳細な説明にもその点の記載はないから、原告の上記主張は採用することができない。

4 取消事由2（引用発明の認定の誤り）について

上記2の引用発明の技術的事項によれば、引用例に「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷する。」という発明が記載されているとした審決の認定に誤りはない。

原告は、引用例には背景画像の入力技術が記載されておらず、技術書として未完であるから、引用発明にはならないと主張する。しかし、シール作成装置に背景画像を入力することは、当業者であれば適宜なし得る事項であるから、引用例に背景画像の入力技術が記載されていないとしても未完成な発明とはいえず、原告の上記主張は採用することができない。

また、原告は、引用発明について、顔写真が必ず付くとは限らない装置であるから、これを「顔写真付きプリントシール作成装置」とした審決の認定には誤りがあると主張する。

しかし、引用発明の認定に当たっては、本願発明との対比に必要な内容を抽出すれば足りるのであって、これと異なる構成が引用例に記載されているとしても、抽出した引用発明の認定が誤りになるものではない。したがって、顔画像が含まれないシールを印刷する構成が引用例に記載されているとしても、審決における引用発明の認定に誤りが無いとした上記判断を左右するものではなく、原告の上記主張は採用することができない。

5 取消事由3（一致点認定の誤り）について

上記1, 2で認定したところによれば, 引用発明と本願発明はいずれも顔写真の付いたシールを作成する装置・機械に関するものであるから, 審決が, 引用発明の「顔写真付きプリントシール作成装置」は, 本願発明の「顔写真付きプリントシール機」に相当すると判断したことに誤りはない。

なお, 上記4で判示したのと同様に, 顔画像が含まれないシールを印刷する構成が引用例に記載されているとしても, 上記判断に影響を及ぼすものではなく, この点に関する原告の主張は採用することができない。

6 取消事由4(相違点認定の誤り)について

上記1, 2で認定した内容によれば, 本願発明では, 顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1シールに印刷するのに対し, 引用発明では, 顔画像と任意の物品を撮影した画像とを1枚のシールに印刷するのであるから, 審決が, 引用発明と本願発明との相違点を, 顔画像と組み合わせてシールに印刷する他の画像が「本願発明では, …「カレンダー数字等からなる画像」と特定されているのに対し, 引用発明では「任意の物品から選択される画像」である点。」としたことに誤りはない。

原告は, 本願発明がカレンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵するものであることを前提として, 審決の相違点認定には誤りがあると主張する。しかし, 上記3で判示したとおり, 本願発明の認定に関する原告の主張は採用できず, したがって, これを前提とする相違点認定に関する原告の主張も採用することができない。

7 取消事由5(相違点に関する判断の誤り)について

(1) 審決が周知例として引用した特開平7-298191号公報には, 以下の記載がある。

- ・ 「【産業上の利用分野】本発明は、静止画を文字やCG画と合成してプリントするような場合に用いて好適な画像処理装置に関する。」(段落【0001】)
- ・ 「図7は、他のプリントの例を表している。この実施例においては、カレンダー用

に予め用意された1週間を単位とする数字の配列からなるCG画と、VTR2から取り込んだ女性の顔の自然画と、1993年11月の文字とを合成してカレンダーの合成画像が構成されている。」(段落【0047】)

(2) 審決が周知例として引用した特開平8-251533号公報には、以下の記載がある。

・ 「【産業上の利用分野】本発明は、プリント媒体上に縮小画像と共にカレンダーをプリントするようにしたビデオプリンタに関する。」(段落【0001】)

(3) 上記(1)及び(2)の記載からすると、顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを一体として印刷することは周知技術であったと認めることができる。そして、上記2のとおり、引用発明には、ポスターや恋人の写真などから得られた様々な画像を顔画像と組み合わせるといふ発想が示されているのであるから、様々な画像のうちの一つとして、カレンダー数字等の画像と顔画像とを組み合わせるといふ周知技術を引用発明に適用し、引用発明の「任意の物品から選択される画像」を「カレンダー数字等からなる画像」に特定して、顔画像とカレンダー数字等とを1枚のシールに印刷するようにすることは、当業者であれば容易に想到し得ると認められるのであって、この点の審決の判断に誤りはない。

(4) 原告は、当業者は単数であると考えべきであるところ、顔写真付きプリント・シール機はハードウェア及びソフトウェアの集合体であり、ハードウェア業者及びソフトウェア業者が共同で製作するものであるから、単数であるべき当業者にとって容易想到とはいえないなどと主張する。

しかし、当業者とは、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」であって(特許法29条2項)、当業者に単複の区別はないから、原告の上記主張は採用することができない。

(5) 原告は、特開平7-298191号公報よりも遅れて出願された引用例にカレンダーの記載がないことや、引用例、特開平7-298191号公報及び特開平8-251533号公報に顔写真付きカレンダーシール機に関する記載がないこ

と等から，本願発明は容易想到とはいえない旨主張する。しかし，引用発明に周知技術を適用して本願発明に至ることが容易であれば，進歩性は否定されるのであって，引用例自体に周知技術に関する記載（カレンダーに関する記載）がされている必要はなく，また，引用例や周知技術の記載された文献に本願発明の構成がすべて記載されている必要もない。したがって，原告の上記主張も採用することができない。

8 取消事由6（著作権に関する主張）について

特許を受けることができるかどうかの判断は著作権の有無と結びつくものではないから，著作権に関する原告の主張は失当である。

第6 結論

以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を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2部

裁判長裁判官

塩 月 秀 平

裁判官

清 水 節

裁判官

古 谷 健 二 郎