

判決年月日	平成 2 3 年 3 月 8 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事件番号	平成 2 2 年 (行ケ) 第 1 0 2 7 3 号		
<p>発明の名称を「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」とする特許出願に対する拒絶査定不服審判請求において、引用発明を組み合わせる本願発明の進歩性を否定した審決が、動機付けが明らかにされていないとして取り消された事例</p>			

( 関連条文 ) 特許法 2 9 条 2 項

1 本件は、発明の名称を「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」とする特許出願 ( 特願 2 0 0 3 - 3 7 2 7 2 7 号 ) につき拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求をした原告が、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

2 審決は、引用例 1 ( 特開 2 0 0 3 - 2 1 5 0 4 7 号公報 ) に記載された、外観検査装置を設けた P T P 包装機で製造される P T P シート ( 引用発明 1 ) において、そこで使用されるインクに代えて、引用例 2 ( 特開平 9 - 2 4 9 8 2 1 号公報、甲 2 ) に記載された塗料 ( 引用発明 2 ) を用いることは、当業者が容易に想到し得たとして、本願発明の進歩性を否定した。

3 本件判決は、概略、以下のとおり述べ、引用発明を組み合わせることについての動機付けが明らかにされていないとして、審決を取り消し、原告の請求を認容した。

「審決は、「赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインクを用いなくても、閾値 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。しかし、赤外光に対し透過性を有するインク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 ( 異物の明度が既に判明している場合には、その明度より高く、かつ、印刷部の明度より低く閾値 2 を設定すれば異物が判定できるが、そのような場合は一般的ではない。 ) 。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。」

「審決は、「引用発明 2 は、「塗料」であるが、そもそも「塗料」と「インク」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「インク」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。」と述べる。しかし、この説示は、「塗料」と「インク」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「インク」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ク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「インク」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。しかし、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。）。」