

判決年月日	平成 2 4 年 1 2 月 1 7 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 4 年（行ケ）第 1 0 0 8 9 号， 第 1 0 4 1 3 号		
○ 名称を「印刷物」とする発明につき、甲 1 発明（引用発明）における「プリペイドカード」に代えて本件発明に係る「葉書」を採用する動機を見出すことはできないとして、相違点に係る構成を採用することは当業者が容易に想到し得ることではないとした審決の判断は誤りであるとして取り消した事例。			

（関連条文）特許法２９条２項

１ 事案の概要

本件は、特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は、進歩性等である。

２ 裁判所の判断

甲１発明における有価証券情報の印字部外周に施された抜き型による加工はプリペイドカードを抜き取り可能とするためのものであるところ、これは、プリペイドカードが単に有価証券情報をカード購入者に通知するのみならず、利用者による携帯を予定しているため、有価証券情報が記載されているとともに有価証券情報を隠蔽してもいる折畳み対向紙片から分離させる必要があるために設けられたものと解される。すなわち、購入者に交付されるシートからプリペイドカードを分離して使用できるようにすることも、請求項１～８にその構成が包含されているのみならず、考案の詳細な説明の段落【００１０】、【００２４】、【００２６】、【００３０】、【００３１】、【００３５】にその構成が独立して説明されている事項であり、甲１発明において技術的課題の一つとされていたというべきである。

そうすると、甲１発明は、折畳み対向紙片の内側面に印字された部分が有価証券情報のように隠蔽される必要のないものであっても、折畳み対向紙片の内側面の一部分を独立して抜き取る（折畳み対向紙片から分離させる）必要性があれば、プリペイドカードに代えてかかる分離させる必要があるものを採用するについての動機付けを包含するものというべきである。

かかる見地から見ると、広告の一部に返信用葉書を切り取り可能に設けることは、本件出願前に既に周知の技術であったと認められる（特開２００４－１３３０６５号公報〔甲３〕、特開平３－５５２７２号公報〔甲１６〕）。そして、広告の一部に返信用葉書を設ける場合、返信のために葉書部分を分離させる必要があることは明らかである。したがって、消費者等が受領したシートや紙面から分離して使用するものとして、甲１発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは当業者にとって容易想到であるというべきである。

別の角度からみると、返信用葉書を備え付けた郵便物であって、当該返信用葉書に受取人の個人情報（氏名・会員番号・生年月日・電話番号・性別・住所など）、預金残高、借入金額などの隠蔽すべき情報が予め記載されたものも本件出願前において周知の技術であったと認められる（特開２０

００－１７７２７７号公報〔甲１７〕，特開平２－１０８０７３号公報のマイクロフィルム〔甲１９〕）。したがって，隠蔽されるべき情報が記載され，かつ，顧客等に送付ないし交付される郵便物や書面から分離して使用されるべきものとしてプリペイドカードと葉書は共通する一面を有しているといえるから，甲１発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは当業者にとって容易想到であるということもできる。

いずれにせよ，この判断と異なり，甲１発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは想到容易でないとし，甲１発明との間の相違点２，３に係る訂正発明１の構成は容易想到ではないとした審決の判断は誤りであり，これを前提とした訂正発明１，２についての容易想到性判断は誤りである。