

判決年月日	平成30年5月14日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(行ケ)10087号		
<p>○ 本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であるとして、本件発明において、顔料の選択とインクを選択とは、別の相違点として検討されてしかるべきものであり、顔料の組合せは、ひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 特許第5717955号, 無効2016-800014号

### 判 決 要 旨

発明の名称を「建築板」とする発明に係る特許について、特許無効審判請求がされたところ、審決は、請求項1及び2に係る発明は、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と判断し、これらの発明についての特許を無効とする旨の審決をした。本件は、特許権者が、上記審決の取消しを求める事案であり、原告は、取消事由として、本件発明1及び2の進歩性に係る判断の誤り（相違点の認定及び判断の誤り）を主張した。

本判決は、本件発明1と引用発明との相違点について、要旨次のとおり認定した上で、引用発明において、各相違点に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易に想到できたものであるなどとして、原告の請求を棄却した。

(1) 発明の進歩性が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて本件発明を認定した上で、主引用発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本件発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。このような進歩性の判断に際し、本件発明と対比すべき主引用発明は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そして、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。

そうすると、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。

かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。

(2) 本件発明1の課題は、好適な変退色を実現可能な建築板を提供することである。そして、本件明細書において、本件発明1が上記課題を解決できるものであることは、本件発明1に係る実施例と比較例とを対比することで説明されているところ、実施例と比較例との対比からは、顔料の選択が本件発明1の課題解決に寄与することは認められるものの、紫外線硬化型インクを用いることが上記課題の解決に寄与するものとは認められない。また、本件明細書のその他の記載をみても、本件発明1の課題解決手段として紫外線硬化型インクを用いることの技術的意義は記載されていない。

よって、本件発明1において、顔料の組合せと、紫外線硬化型インクを用いることとは、技術的意義が同一であるとはいえない。また、一般に、インクを構成する顔料は、インクの種類に合わせて選択しなければならないわけではないから、顔料の組合せと紫外線硬化型インクを用いることとが、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成であるということとはできず、顔料の選択とインクの選択とは、別の相違点として検討されてしかるべきものである。

(3) 好適な変退色を実現するという本件発明の課題を解決する上では、各色の顔料の退色を同程度にすることが必要であるから、顔料の組合せは、本件発明の課題解決手段として重要な技術的意義があるといえる。したがって、本件発明1において、発明の技術的課題の解決の観点からは、顔料の組合せをひとまとまりの相違点として判断するのが相当である。