

包装用アルミニウム箔事件

判決年月日 平成 23 年 3 月 8 日

事件名 平成 22 年 (行ケ) 第 10273 号 審決取消請求事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095151.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第 1 部

#### 【コメント】

- ・ 引用発明の認定や相違点については誤りがなく, 相違点の判断の誤りによって審決が取り消された事例です。
- ・ 材料等に係る公知技術が無数存在する場合には, 他の発明と組み合わせて進歩性を否定するには, 組み合わせにつき動機付けが必要であるとの判断がなされています。
- ・ 慣用技術等にすぎない場合は必ずしも動機付け等を示されることは要しないと判示されています。

#### 【参考】

- ・ 知的財産高裁第 3 部判決判平成 22 年 12 月 28 日 (平成 22 年 (行ケ) 第 10187 号) [ 伸縮可撓管の移動規制装置事件 ] 裁判所 HP では, 周知技術であっても示唆が必要と指摘しているようです。

#### 【事例】

相違点についての審決の判断は誤りであるから, この判断を前提とし, 引用発明 1 に対して引用発明 2 の構成を適用して本願発明の進歩性を否定した審決の判断は誤りというべきであるとして, 審決が取り消された事例

#### 【判決内容の概要】

##### 1 審決

##### (1) 結論

本願発明は, 引用例 1 (特開 2003 - 215047 号公報) に記載された発明 (引用発明 1) および引用例 2 (特開平 9 - 249821 号公報) に記載された発明 (引用発明 2) 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から, 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。

##### (2) 理由

##### 相違点の認定

本願発明の印刷インキは, 樹脂ワニスに顔料を添加してなり, 該顔料は, 顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されているのに対して, 引用発明 1 のインキはそのようなものでない点。

### 相違点の判断

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, . . . , 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。したがって, 引用発明 1 のインクに代えて, 引用発明 2 の塗料を用いること, 上記相違点は, 当業者が容易に想到し得た。

## 2 判決

### ( 1 ) 結論

引用発明 1 に対して, 引用発明 2 の構成, すなわち, 「反応性水可溶樹脂で被覆した, 分散性が良好な被覆顔料を樹脂ワニスに添加してなる油性塗料」を適用し得るための動機付けが示されておらず, 当業者が, 引用発明 2 を引用発明 1 に適用し得るとすることは, 誤りである。

### ( 2 ) 理由

#### 審決の相違点の判断の説示に対して

審決の相違点の判断の説示は, 「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。

#### 示唆がないことについて

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ところ, 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。

#### 被告の動機付けに関する主張に対して

引用例 2 の段落【 0 0 0 6 】の記載を根拠に, 色相, 着色力及び分散性に優れているのが好ましいことは, インキや塗料の顔料について一般的にいえることであり, 引用発明 1 のインクについてもあてはまることであるから, 引用発明 1 のインクとして引用発明 2 の

油性塗料を適用してみようという程度のことは，当業者が容易に考えつくことであると，被告は主張する。

インクや塗料において，色相，着色力及び分散性に優れているのが一般的に好ましいと解されるところ，それに応じて，色相，着色力，分散性などのいずれかに優れていることをその特性として開示するインクや塗料も，多数存在すると認められるのであり，その中から，上記の一般論のみを根拠として引用発明2を選択することは，当業者が容易に想到できるものではない。

〔文責：宇田 浩康〕以上