



® 平成 29 年 6 月 26 日 (月)

No. 14473 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効審決(成立)取消訴訟事件

(「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」
発明容易想到事件) [上] (全2回)

—平成28年(行ケ)第10186号、平成29年3月21日判決言渡—

本件発明(摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット)は、引用発明1と対比して、(1)相違点1～(5)相違点5が存在し、引用発明2及び周知例を考慮すると、容易想到であるとした特許無効審決の審決取消訴訟において、原告が主張する前記相違点中の(1)相違点4の認定及び容易想到性の判断の誤り、(2)相違点1に係る容易想到性の判断の誤り及び(3)相違点3に係る容易想到性の判断の誤りである、とする主張は認められなかったものの、(4)相違点5(本件発明1は、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱によりインキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明1は、特定していない点)については、容易想



鈴榮特許綜合事務所
SUZUYE & SUZUYE

〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階

電話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

所長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)
副所長 ※弁理士 野河 信久(電子・通信)
主 監 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)
理 事 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析)
常務顧問 弁理士 吉田 親司(意匠・不正競争)
△※弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁護士)
弁理士 永島 建治(機械)
※弁理士 角田さやか(機械)
※弁理士 清水千恵子(海外商標)
※弁理士 矢野ひろみ(海外商標)
※弁理士 馬淵 繁(電気・通信・情報処理)
弁理士 土田 新(機械・バイオ)
弁理士 堀内 賢一(電子・通信・ソフトウェア)

所長代行 ※弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争)
□弁理士 金子 博人(知的財産法務)
理 事 弁理士 井関 守三(電子・通信)
理 事 弁理士 森川 元嗣(機械)
※弁理士 佐藤 立志(電子・通信・ソフトウェア)
弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)
※弁理士 宮田 良子(電気・電子)
※弁理士 朝倉 傑(電子・通信)
※弁理士 石川 真一(機械・バイオ)
弁理士 片岡 耕作(機械・制御)
弁理士 飯田 浩司(機械・電気・バイオ・医療機器)
弁理士 辻本 典子(バイオ)

所長代行 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)
主 監 弁理士 河野 直樹(化学)
理 事 弁理士 鶴飼 健(生命工学)
常務顧問 ※弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)
※弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)
※弁理士 金子 早苗(化学)
弁理士 堂前 俊介(電気・電子)
※弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)
弁理士 中島 千尋(機械・制御)
弁理士 柴田紗知子(物理)
弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)
弁理士 佐藤明日香(電気・通信)

○米国パテントエージェント(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁護士 □顧問弁理士

【顧問法律事務所】弁理士法人 内田・鮫島法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

到とした審決の判断は、誤りであると判示され、審決が取り消された事例。

第1 判示事項

1 相違点4の認定及び容易想到性の判断の誤りについて

(1) 相違点4の認定について

ア 本件審決は、本件発明1と引用発明1との間の相違点4の認定を認定した。

イ 本件発明1と引用発明1の間には、本件発明1が、筆記時のインキの筆跡は、室温(25℃)で第1の状態すなわち有色の状態にありと特定しているのに対し、引用発明1は、特定していないという相違点が存在するものと認められる。

ウ 以上によれば、本件審決による相違点4の認定に誤りはない。

(2) 相違点4に係る容易想到性の判断の誤りについて

ア 前記(1)イのとおり、引用発明1は、常温域に含まれる室温(25℃)において、筆記時のインキの筆跡を、有色の状態とする場合と無色の状態とする場合の双方を含むものといえることができる。したがって、相違点4は、実質的な相違点に当たらないといえることができる。

イ 原告らの主張は、引用発明1の筆記具による筆記時のインキの筆跡が室温(25℃)で無色の状態であるとして、これを前提に、相違点4に係る本件発明1の構成を採用する動機付けが存在しない旨主張するが、同主張は前提において誤りがある。

ウ 小括

以上によれば、本件審決の相違点4に係る判断は、結論において誤りはない。

2 相違点1に係る容易想到性の判断の誤りについて

(1) 相違点1について

審決認定のとおり、本件発明1と引用発明1の間には、本件発明1が、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料(可逆熱変色性微小カプセル顔料)において、低温側変色点を $-30^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $36^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものであるのに対し、引用発明1は、低温側変色点を $5^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $27^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものであるという相違点1が存在する。

(2) 相違点1に係る容易想到性について

ア 引用例1には、「実質的二相保持温度域は、目的に応じて設定できるが、常温域(例えば、 $15^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$)を含むものが汎用的である。」との記載があり、当業者は、常温域が広く実質的二相保持温度域に含まれるようにするために、引用発明1において $5^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ とされた低温側変色点の範囲をより低温とし、 $27^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ とされた高温側変色点の範囲をより高温とすることに動機付けがある。

イ 容易想到性について

以上より、当業者は、常温域が広く実質的二相保持温度域に含まれるようにするために、引用発明1において $5^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ とされた低温側変色点の範囲をより低温とし、 $27^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ とされた高温側変色点の範囲をより高温とすることが動機付けられ、引用例6に接し、感温変色性色彩記憶性組成物である色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を構成する化合物の成分、成分割合、粒子の大きさを適宜設定して実質的二相保持温度域の幅を 80°C 未満、ヒステリシス幅 ΔH を 80°C 以下の範囲内において大きくすることを試み、常態(日常生活温度域)で呈する色彩の保持に有効に機能させる上で好ましい低温側変色点及び高温側変色点の範囲を見だし、相違点1に係る本件発明1の構成に容易に想到することができる。

3 相違点3に係る容易想到性の判断の誤りについて

審決認定のとおり、本件発明1と引用発明1の間には、本件発明1が、熱変色性筆記具における「熱」について、摩擦熱と特定しているのに対し、引用発明1は、特定していないという相違点3が存