



® 平成 29 年 10 月 18 日 (水)

No. 14551 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

☆進歩性判断における論理付けの限界…………… (1)

☆特許庁人事異動…………… (10)

進歩性判断における論理付けの限界

ー「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事件」
(知財高裁平成29年3月21日判決：平成28(行ケ)10186号¹⁾)ー

穴戸法律特許事務所(元知財高裁判事)

弁護士 穴戸 充

第1 はじめに

本件は、被告が、原告の有する特許発明(発明の名称「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」、特許第4312987号。優先権主張日平成13年11月12日(日本))について特許無効を求めて審判請求をした事案である。特許庁は、これを無効2014-800128号事件として審理し、訂正後の請求項のうち請求項1、5ないし7及び9に係る発明につい

て特許を無効とするとの審決をした。原告は、相違点4の認定及び容易想到性の判断の誤り、相違点1、3、5に係る容易想到性判断の誤りを取消事由として本件訴訟を提起したところ、本判決は、相違点1、3、4に係る取消事由については審決の判断を維持したが、相違点5に係る審決の判断を排斥し、進歩性を認めて審決を取り消したものである。

本稿では、請求項1に係る発明(以下「本件発明」

21世紀は 知力・英知 の時代

創立 1922 年

特許業務法人 英知国際特許事務所

所長弁理士 岩崎 孝治

所長代理弁理士 七條 耕司

副所長弁理士 小橋 立昌

弁理士 鈴木 康裕

弁理士 塩野入 章夫

弁理士 紀田 馨

弁理士 田口 滋子

弁理士 岩崎 良子

特別顧問弁理士 細井 貞行

特別顧問 岡本 清秀

【東京本部】〒112-0011 東京都文京区千石4-45-13 TEL: 03-3946-0531(代)

【虎ノ門サテライト】TEL: 03-6206-6479

【帯広支部】TEL: 080-6516-4160

【仙台支部】TEL: 022-266-5580

【山形支部】TEL: 023-651-6102

【神奈川支部】TEL: 045-532-3827

【浜松支部】TEL: 080-2077-6544

【名古屋支部】TEL: 090-4227-5957

【大阪支部】TEL: 072-201-1593

URL: <http://www.eichi-patent.jp>

という。)に対する審決とこれに対する本判決の判断、特に、相違点5について、審決の行った2つの段階を経て容易想到とする論理付け、上位概念化により容易想到とする論理付けについて本判決の判示するところにつき、若干の検討を試みたい。

第2 本件発明

【請求項1】「低温側変色点を -30°C ～ $+10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を 36°C ～ 65°C の範囲に有し、平均粒子径が $0.5\sim 5\ \mu\text{m}$ の範囲にある可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の任意の温度における第1の状態から、摩擦体による摩擦熱により第2の状態に変位し、前記第2の状態からの温度降下により、第1の状態に互变的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第1の状態が有色で第2の状態が無色の互変性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互变的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型であり、筆記時の前記インキの筆跡は室温(25°C)で第1の状態にあり、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記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摩擦熱変色性筆記具。」

(請求項2以下は省略)

第3 審決の判断

1 本件発明と引用発明1(特開2001-207101号公報に記載された発明)との一致点

可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の任意の温度における第1の状態から、熱により第2の状態に変位し、前記第2の状態からの温度降下により、第1の状態に互变的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第1の状態が有色で第2の状態が無色の互変性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互变的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型である熱変色性筆記具である点

2 本件発明と引用発明1との相違点

(1) 相違点1

本件発明が、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°C ～ $+10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を 36°C ～ 65°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°C ～ 25°C の範囲に、高温側変色点を 27°C ～ 45°C の範囲に有するものである点

(2) 相違点2

本件発明が、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、平均粒子径が $0.5\sim 5\ \mu\text{m}$ の範囲にあるのに対し、引用発明1は、平均粒子径が $1\sim 3\ \mu\text{m}$ の範囲にある点

(3) 相違点3

本件発明が、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、特定していない点

(4) 相違点4

本件発明が、筆記時のインキの筆跡は、室温(25°C)で第1の状態にあり、と特定しているのに対し、引用発明1は、特定していない点

(5) 相違点5

本件発明が、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記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

3 容易想到性

審決は、相違点1～5についていずれも容易想到であると判断した。相違点5については、本判決の事実摘示したところによれば次のような判断であった。

「当業者において、引用発明1に、筆記具という技術分野及び熱変色性筆跡を摩擦体の摩擦熱による加熱によって消色させる点において共通する引用発明2(筆者注：特開平7-241388号公報)を組み合わせることは、容易に想到し得るものであり、摩擦体の材質としては、引用例2に記載されたエラストマー又はプラスチック発泡体を必要に