

「赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔」事件
知財高裁平成22年（行ケ）第10273号事件（平成23年3月8日判決）

<キーワード>

動機付け

<抜粋>

審決は、上記のとおり、「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、例えば、金属板の上に盛るように付着させる場合は「塗料」と呼び、紙に染みこませる場合は「インク」と呼ぶとしても、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。」と述べるところ、この説示は、「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。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（当該技術が、当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることは要しないが、引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできないし、被告もその主張をしていない。）。

この点について、被告は、引用例2の段落【0006】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主張する。

確かに、インキや塗料において、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キや塗料も、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。