

特許出願「樹脂凸版」拒絶査定審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10329・平成 23 年 10 月 4 日(2 部)判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

当業者，公知技術，周知技術，発明の進歩性，特許法 29 条 2 項，特許請求の範囲の補正

【主 文】

特許庁が不服 2009 - 5549 号事件について平成 22 年 8 月 31 日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

本件は，特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について，特許庁がした請求不成立の審決に対する取消訴訟である。

争点は，審判の手續違背及び手續補正後の本願発明の進歩性の有無（補正却下決定の適否）である。

1 特許庁における手續の経緯

原告 K 社は，発明の名称を「樹脂凸版」とする発明について，平成 18 年 1 月 30 日に特許出願をした（特願 2006 - 324032 号，平成 20 年 6 月 19 日出願公開，特開 2008 - 137209 号）が，平成 21 年 1 月 29 日付けで拒絶査定を受けたので，同年 3 月 12 日，これに対する不服の審判を請求するとともに，同年 4 月 13 日付けで本件補正を行った。

特許庁は，上記審判請求を不服 2009 - 5549 号事件として審理をし，平成 22 年 4 月 2 日付けで審尋がなされ，原告が同年 6 月 10 日付けで回答書を提出したが，同年 8 月 31 日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年 9 月 21 日原告に送達された。

2 本願発明の要旨

本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項 3 に係る本願発明は，以下のとおりである。

(1) 補正前の【請求項 3】「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と，この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと，このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって，上記合成樹脂板にバーコードが，上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」（以下「補正前発明」という。）

(2) 補正後の【請求項3】「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と、この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと、このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって、上記合成樹脂板の裏面にバーコードが、上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」(補正部分に下線を付した。以下「補正発明」という。)

3 審決の理由の要点

(1) 補正発明は、平成18年法律第55号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが、引用例(特開平10-230581号公報,甲1)に記載された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から、特許法29条2項の規定により、出願の際独立して特許を受けることができない。したがって、本件補正は、改正前特許法17条の2第5項で準用する同法126条5項の規定に適合しないものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により、却下すべきである。

そして、補正前発明は、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) 引用発明の内容、補正発明と引用発明との一致点及び相違点並びに相違点についての判断は、次のとおりである。

【引用発明】

「印刷部の表面に多数の凸部が形成された樹脂凸版本体、ベースフィルム層、感圧型接着剤層、透明な合成樹脂板の順に積層されてなり、版胴に設けられた位置合わせマークの見える、低カップング性樹脂凸版。」

【補正発明と引用発明との一致点】

「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と、この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと、このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版。」

【補正発明と引用発明との相違点】

透明な合成樹脂板に関し、補正発明が「合成樹脂板の裏面にバーコードが、上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されている」と特定されるのに対して、引用発明では上記特定を有していない点。

【相違点についての判断】

刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて刷版を管理することは、本願の出願前に周知である（例えば、特開2005-31117号公報（甲2-1）、特開平10-128955号公報（甲2-2）、特開平4-166948号公報（甲2-3）を参照。以下「周知技術1」という。）。また、透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることは、本願の出願前に周知である（例えば、特開2002-150478号公報（甲3-1）、特開2002-40960号公報（甲3-2）、特開2000-123106号公報（甲3-3）、特開平10-264934号公報（甲3-4）、特開平4-77715号公報（甲3-5）、実願平4-44150号（実開平6-21000号）のCD-ROM（甲3-6）を参照。以下「周知技術2」という。）。

そうすると、引用発明の「樹脂凸版」を管理するため、樹脂凸版の一方の面（合成樹脂板側の表面）にバーコードを設けるとともに、他方の面（樹脂凸版本体側の表面）からバーコードを読み取るようにすることは、当業者が容易に着想し得たことである。

さらに、合成樹脂板側の表面にバーコードを設ける際に、凸版本体の印刷部と重ならない位置を選択することは、適宜なし得る設計事項である。

以上のことから、引用発明において、上記相違点に係る補正発明の構成を採用することは、当業者が、周知技術1及び周知技術2に基づいて、容易になし得たことである。

【判 断】

1 まず、取消事由5（周知技術2についての認定の誤り）について判断する。

原告は、審決が、甲3-1～甲3-6を例示して、補正発明の技術分野において、透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知である（周知技術2）と認定した点が誤りであると主張する。

そこで検討するに、補正発明は、印刷に用いる樹脂凸版に関するものであるから、いわゆる「刷版」の技術分野に属するものと認められる（当事者間に争いが無い。）

また、甲3-1（段落【0019】、【0020】、【0024】及び図1参照）には、車両フロントガラスに貼り付ける車検ステッカーの接着面側に、発光物質がバーコード状又はブロックコード（2次元バーコード）状に塗布されることと、蛍光観察用カメラによって車外から車検ステッカーに塗布されたバーコードを撮像し、バーコードの情報を読み取ることが記載されているところ、車検ステッカーは、通常、車内からフロントガラスに貼り付けるものであ

るから、フロントガラス（透明基板）の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし、甲3-1は、車両の車番等の車両情報を認識するシステムに関するものであって（段落【0001】参照）、刷版に関するものではないから、補正発明とは技術分野が異なるものである。

甲3-2（段落【0013】）には、「二次元コードは、透明基板の表面側に形成されているので、透明基板の裏面側から読み取ることができる」と記載されているから、透明基板の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし、甲3-2は、基板上に形成した半導体膜から薄膜トランジスタを形成したTFTアレイ基板などの薄膜装置に関するものであって（段落【0001】参照）、刷版に関するものではないから、補正発明とは技術分野が異なるものである。

甲3-3（段落【0008】、【0009】、【0015】～【0017】及び図2参照）には、レチクル1周縁部の一方の面にパターン部とガラス部からなるバーコード2が刻印され、レチクル1周縁部の他方の面からバーコード2に照射された照明光は、パターン部では一旦パターンを透過してからミラー部で反射し、再度パターン部を透過したものがバーコードリーダー3に内蔵された検出部に受光されることが記載されているから、ガラス部を有するレチクル（透明基板）の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし、甲3-3は、フォトマスク、レチクル、ウエハ、ガラスプレート等の基板に刻印されたコードを読み取るコード読取り装置に関するものであって（段落【0001】参照）、刷版に関するものではないから、補正発明とは技術分野が異なるものである。

甲3-4（段落【0045】～【0047】、図17及び18参照）には、バーコードMが表裏両面に印刷されているドーナツ形のラベルM1を、ディスク本体P1の回転中心Xと同芯状に透明板部P4の一側面に張り付けて、バーコードリーダー101でディスク本体P1の表裏いずれからでも読み取れるように付設することが記載されているから、透明板（透明基板）の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし、甲3-4は、貸出を管理するための情報を読み取り可能に表示する情報表示部が物品本体に付設されている貸出用物品に関するものであって（段落【0001】参照）、刷版に関するものではないから、補正発明とは技術分野が異なるものである。

甲3 - 5 (3 頁左下欄 1 1 行 ~ 4 頁左上欄 6 行 , 4 頁左上欄 1 8 行 ~ 同頁右上欄 1 1 行 , 4 頁左下欄 1 7 行 ~ 同頁右下欄 5 行及び第 1 ~ 4 図参照) には , ガラス基板 1 上に文字列 6 を形成し裏面又は表面から直視することと , 人間目視用の文字列 6 だけでなく , センサ機器としてバーコードリーダを用いるためにバーコード 1 6 を設けることが記載されており , 文字列 6 と同様にバーコードリーダ 1 6 も裏面又は表面から読み取れると解するのが相当であるから , ガラス基板 (透明基板) の一方の面にバーコードを設け , 他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし , 甲 3 - 5 は , 液晶表示素子に利用される認識マークに関するものであって (1 頁右下欄 7 ~ 1 0 行参照) , 刷版に関するものではないから , 補正発明とは技術分野が異なるものである。

甲 3 - 6 (段落【 0 0 1 1 】 , 【 0 0 1 2 】 , 図 3 ~ 図 5 参照) には , 基盤 5 の裏面に , 記録手段としてバーコードが付されている表示片 3 を貼付し , その表示片 3 を外面から透視することが記載されており , 基盤 5 の外面から表示片 3 を透視している以上 , 基盤が透明な部材であって , その外面からバーコードを読み取っていることは明らかであるから , 透明基板の一方の面にバーコードを設け , 他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

しかし , 甲 3 - 6 は , 容器本体のバルブが取り付けられた肩部に所望の情報を記録した表示片を取り付けるためのガス容器用表示装置に関するものであって (段落【 0 0 0 1 】参照) , 刷版に関するものではないから , 補正発明とは技術分野が異なるものである。

以上によれば , 甲 3 - 1 ~ 甲 3 - 6 には , 「透明基板の一方の面にバーコードを設け , 他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの , いずれの証拠も刷版に関するものではなく , 補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであるから , これらの証拠から , 「透明基板の一方の面にバーコードを設け , 他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が , 補正発明の技術分野において一般的に知られている技術であるということとはできない。

2 被告は , 本訴において , 乙 9 ~ 乙 1 3 (及び甲 3 - 5) を提示し , 透明な材質に設けられたバーコードは , 「シンボルの方向に関係なく両面から機械読み取り可能な情報担体」である旨主張する。

そこで検討するに , 乙 9 (2 頁 1 ~ 5 行 , 7 8 頁 9 行 ~ 7 9 頁 3 行 , 2 3 6 頁 1 3 ~ 2 7 行及び図 3 . 6 - 8 参照) には , ガラスなどの透明な材質に印字された 2 次元シンボルが , 表からも裏からでも 2 次元シンボルリーダで読み取れることが記載されており , 乙 1 2 (段落【 0 0 2 4 】 ~ 【 0 0 3 0 】参照)

には、光情報記録媒体の透明な領域の片面に形成されたバーコードが、両面から読み取り可能であることが記載されており、乙13（段落【0013】、【0014】及び図2参照）には、透明なプレート（8）に埋め込まれたバーコード（7）が、裏表両側から読み込み可能であることが記載されており、甲3-5（4頁左下欄1行～同頁右下欄17行）には、ガラス基板1に設けたバーコード16が、表面及び裏面から読み取れることが記載されている。

そうすると、審決では示されていないものの、透明な材質に設けられたバーコード自体は、「シンボルの方向に関係なく両面から機械読み取り可能な情報担体」であると解されるが、そのような一般的技術が認められるとしても、「透明基材の一方の面にバーコードを設けて、他方の面からバーコードを読み取るようにする」ことが、補正発明の属する刷版の技術分野において周知の技術であるとはいえない（なお、乙10（30頁2～6行、31頁12行～32頁3行及び図3・1参照）及び乙11（202頁13～16行参照）には、バーコードを裏面から読み取ることが記載されているとは認められない。）。

また、被告は、乙17～乙24を提示し、バーコードを読み取る際に、「透明基材を通してバーコードを読み取る」ことは、印刷の技術分野においても広く知られている旨主張する。

しかし、乙17、乙19～乙22、乙24は、いわゆる複写機やプリンタ、ファクシミリなどの電子写真方式による印刷技術に関するものであり、乙23は、画像プリンタ用インクリボンを用いた印刷技術に関するものであるから、印刷という点では補正発明の技術分野と関連性はないとはいえないが、いずれの証拠も刷版を用いた印刷技術に関するものではなく、機能・原理・使用される機械等が全く異なるから、補正発明の技術分野と同じ技術分野に関するものであるとは認められない。また、乙18は、バーコード付き包装体に関するものであって、補正発明の技術分野とは明らかに異なる技術分野のものである。

したがって、バーコードを読み取る際に、「透明基材を通してバーコードを読み取る」ことが、補正発明の技術分野において周知とはいえないから、被告の主張は採用できない。

3 以上のとおり、審決が、補正発明の技術分野において、透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知であると認定した点は誤りであるから、この周知技術を前提として補正発明の進歩性を否定した審決の判断も、誤りというべきである。

第6 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由5には理由がある。

よって、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．審決理由を読むと、これには論理が一貫しない飛躍が見られ、やや支離滅裂な理由展開である。

即ち、審決理由によると、補正発明はまず平成18年改正特許法前の17条の2第4項2号の特許請求範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定しているが、これは前記のとおり、単に「上記合成樹脂板の裏面に」と誤記の訂正をしたものであることは、それ以前の「凸版本体の裏面に」や「ベースフィルムの裏面に」の記載を見れば理解できる点である。

また、公知の引用例（甲1）は1個だけであるのに、これに甲2-1，甲2-2，甲2-3を周知技術1とし、甲3-1，甲3-2，甲3-3，甲3-4，甲3-5，甲3-6を周知技術2として引用し、「引用発明において、上記相違点に係る補正発明の構成を採用することは、当業者が周知技術1及び周知技術2に基づいて用意になし得たことである。」と認定して特許法29条2項を適用した。

しかしながら法29条2項を適用する際に、当業界以外の技術を周知と称して引用し、当業界においては唯一公知の引用発明に加えていることは、法29条2項の規定の趣旨を誤っているといえる。

そこで、この点について知財高裁は、全周知技術1，2は本件発明の「刷版に関する」分野の技術でないことを喝破し、審決は法29条2項の適用を誤っていると認定し、審決取消の判決をしたのである。

2．ところで、特許法29条2項は、当業者が公知公用（法29条1項）の技術に基づいて容易に発明することができた場合のことを想定しているのであって、これに、さらに周知と称して別業界の技術を付加して発明の進歩性を判断することは許されるべきではない。また、一口に技術といっても、公知の概念と周知の概念とは根本的に違うものであるから、これを混同して法29条2項を適用することは違法であり、まして別業界においておやというべきである。

その意味で、裁判所が審決の独断を非難していることは当然であり、原告（審判請求人・出願人）の審決取消請求を容認したのは妥当である。

〔牛木 理一〕