

新規性、進歩性の判断に関する裁判例

— 「印刷された再帰反射シート」事件 —

R5.11.16 判決 知財高裁 令和3年（ネ）第10084号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

概要

先行文献には本件発明の構成要件は記載されておらず、動機付けも見当たらない以上、新規性・進歩性を欠如するとはいえず、第1審被告らが主張する本件特許の無効の抗弁については採用できないとして、原審の判断が維持された事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

少なくとも多数の反射素子と保持体層からなる反射素子層、および、反射素子層の上層に設置された表面保護層からなる再帰反射シートにおいて、

反射素子層にポリカーボネート樹脂を用い、表面保護層に（メタ）アクリル樹脂を用い、保持体層と表面保護層の間に印刷層が保持体層と表面保護層に接して設置されており、該印刷層の印刷領域が独立した領域をなして繰り返しのパターンで設置されており、連続層を形成せず、該独立印刷領域の面積が $0.15\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$ であり、該印刷層は、白色の無機顔料として酸化チタンを含有することを特徴とする印刷された再帰反射シート。

主な争点

本件特許の無効の抗弁の成否（争点2）

裁判所の判断

『（1） 当裁判所も、原判決と同様、本件特許の無効の抗弁はいずれも採用できないものと判断する。その理由は、下記のとおり当審における第1審被告らの補充的主張に対する判断を加えるほか、原判決・・・（略）・・・を引用する。

（3） 無効理由4-2（乙6発明A～Cに基づく新規性・進歩性欠如）について

無効理由4-2に係る第1審被告らの当審における新主張は、以下に述べるとおり、民事訴訟法157条1項所定の時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるものとして、却下することとする。

すなわち、第1審被告らは、原審において、乙6発明を・・・（略）・・・特定し、これを前提に、本件発明との一致点、相違点、相違点に関する容易想到性等の詳細な主張を行い、第1審原告がこれに反論を加え、主張立証を尽くしてきたところである。ところが、第1審被告らは、当審に至って、同じ文献（乙6）に記載されている発明を再構成し、全く新しい無効理由を提出するに至ったものであり、この主張が原審において提出できなかった又はこれを困難とする事情も特にうかがわれない。当審において、新たにこの点の審理を行った場合、訴訟の完

結を遅延させることも明らかである。

（4） 無効理由5-1（乙16発明1に基づく新規性・進歩性欠如）について

ア 第1審被告らの補充的主張

乙16発明1と本件発明との相違点3（本件発明は、印刷領域が独立した領域をなして繰り返しのパターンで設置されており、連続層を形成せず、該独立印刷領域の面積が $0.15\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$ であるのに対し、乙16発明1は当該構成を有さないこと）について、原判決は、乙16の段落【0015】には、プリントパターンを「ライン」ではなく「ドット」の繰り返しにした上で、更に当該ドットの面積を所定の範囲とすることにより密着性及び耐候性が向上することは記載も示唆もされていないと判断したが、乙16の段落【0015】や【0037】には、プリントする際にドットを用いることが示されている。そうすると、乙16の図9の説明部分にドットの記載がないとしても、当業者であれば、図9のプリントパターンをドットによって形成することは極めて容易である。

そして、ドットとして印刷する際に間隔を設けて印刷することが技術常識である・・・（略）・・・さらに、本件発明1における独立印刷領域の面積は「 $0.15\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$ 」という極めて広範な範囲である。この面積範囲にあるドットの直径は 0.43mm から 6.18mm までの範囲にあることになるが、この範囲にあるドットを採用することは適宜なし得る設計事項にすぎない。

イ 上記主張に対する当審の判断

乙16の図9のプリントパターン20がドットであるとは記載されておらず、当該プリント模様が「繰り返しのパターン」で設置されることについても記載されていない。プリントパターンをライン（連続層を形成）からドット（独立した領域）に変更すること、ドットの直径を適宜の範囲で選択すること、それ自体が技術的には容易であるとしても、そのような変更を行うべき動機付けが見当たらない以上、本件発明の構成1C、1Dを得ることが容易想到であったとはいえない。

（5） 無効理由6（乙17発明に基づく進歩性欠如）について

ア 第1審被告らの補充的主張

原判決は、本件発明と乙17発明の相違点1として、乙17発明の「グラフィックパターン76」（印刷層の印刷領域）が、独立した領域をなして繰り返しのパターンで設置されており、連続層を形成しないものかが不明である旨認定するが、下記に示す乙17の図3では、グラフィックパターン76は再帰反射製品の一部のみを覆っており、「不連続」の場合を示していることは明らかである。

イ 上記主張に対する当審の判断

乙17の図3において、グラフィックパターン76が再帰反射製品の一部のみを覆っていること自体は、第1審被告らの主張するとおりである。

しかしながら、断面図である図3から、グラフィックパターン76の平面構成を認識することは不可能であり、これが「繰り返しのパターン」であるか、「連続層を形成していない」かどうかなどは不明というほかない。そして、乙17の他の記載を含めて、上記グラフィックパターンを相違点1に係る本件発明の構成とすることの動機付けがあるとも認められない。そうすると、本件発明と乙17発明とでは、原判決の認定したとおりの相違点1が認められ、かつ、当業者が、相違点1に係る本件発明の構成1Cを容易に想到し得たということもできない。

(6) 無効理由7（乙18発明に基づく進歩性欠如）の有無について

ア 第1審被告らの補充的主張

(ア) 原判決は、本件発明と乙18発明との相違点として、乙18発明は「印刷領域が独立した領域をなして繰り返しのパターンで設置されており、連続層を形成せず・・・該印刷層は、白色の有機顔料、白色・・・の無機顔料・・・のうちの一以上の着色剤を含有する」構成を有するか不明である点を挙げるが、乙23には、乙18発明の再帰反射材に日中における白の外観を与えるために、上記相違点に係る構成を採用することの技術的思想が開示されている。そして、この構成を採用するに当たり、独立印刷領域の面積を本件発明の範囲にすることは設計事項ないし周知技術にすぎない。

(イ) 原判決は、乙18発明と乙15発明との組合せについて、乙15には、交通標識の表面を灰色Aとするために黒色の六角形を繰り返しのパターンで設置した印刷層を設けることが記載されているから、白色顔料等を含有させる動機付けはない旨判示する。

しかし、乙18発明の再帰反射材において、日中における白の外観を有するものが求められており、これは普遍的な課題である・・・（略）・・・再帰反射材の表面に白色を印刷する際には、十分な再帰反射を実現するために、光を透過する印刷されない部分を一定の割合で残す必要があることが技術常識として知られていた。

そして、ドイツの規格（乙15）として、被覆率60%の六角形の「Raster」を用いることが周知であり、これが十分な再帰反射を実現する構成であることは当業者が当然理解しているのであるか

ら、再帰反射材において、日中における白の外観を有するものとするため、白色に着色するに当たり、十分な再帰反射を実現するために、乙15に開示された被覆率60%の六角形の「Raster」を採用することとし、その際に下図の黒色部分（白色部分は光を透過させる印刷されていない部分である。）を白の有機顔料又は無機顔料の着色剤（周知技術3）を用いた印刷とすることは容易である。

イ 上記主張に対する当審の判断

まず、上記ア（ア）で援用する乙23は原審で既に提出されていた証拠であり、これを乙18発明と組み合わせると新たな無効理由として主張することは、時機に後れた攻撃防御方法の提出として却下を免れない。

次に、上記ア（イ）について、再帰反射材において日中における白の外観を有するものを求めることが、第1審被告のいうような「普遍的な課題」とまで認めるに足る証拠はない上、少なくとも乙15には、印刷層を灰色Aにするための印刷・・・（略）・・・が開示されているのであり、黒のスクリーンインキに白色顔料等を含有させる動機付けはない。』

検討

本判決において、ある先行文献に別々に記載された構成を変更する（置き換える）こと自体、技術的には容易であるとしても、そのような変更を行うべき動機付けが見当たらない以上、本件発明の構成に容易に想到できるとまでは言えないとして、進歩性を肯定した点は、参考になる。

実務上の指針

審査・審判等の段階で、先行文献に別々に記載された構成を置き換えることは、容易であると判断されることは多分にみられるが、別々に記載された構成を置き換えること自体に動機付けが存在するか否かを判断し、動機付けが存在しないと判断できる場合、進歩性を肯定する主張を行うことは、有用である。

控訴審において、追加された新たな主引例に基づく無効理由の主張や、原審で主張した同じ文献に記載されている発明を再構成し、全く新しい無効理由を主張することは、いわゆる、「時機に後れた攻撃防御方法」にあたるため、原審において主張（提出）できなかった特段の事情などが無い場合は、訴訟の完結を遅延させることは明らかであり、このような主張が許されない。

本控訴審において、第1審被告らの補充的主張として、本件特許の無効の抗弁を主張したが、「時機に後れた攻撃防御方法」に当たると判断され、被告らの主張は認められていない。

従って、訴訟提起の初めの段階から、可能な限り、主張を尽くすことが重要である。

以上