

『主引例と副引例との組合せの適切性』と『容易の容易』が争われた事例

——『消せるボールペン発明』特許無効審決の取消訴訟——

知的財産高等裁判所 平成29年3月21日判決（審決取消し／特許有効）
平成28年（行ケ）第10186号 審決取消請求事件

植 木 久 一*

抄 録 可逆熱変色性インキを充填した筆記具に摩擦体が一体装着された、所謂「消せるボールペン」に係る発明の特許性が争われた事件を紹介する。主引例は同様性能のインキと、これを充填した筆記具に関するが、原告によれば『熱で消す』というのみで、摩擦体を用いて消色することについては具体的開示がない。主引例との重要な相違点（摩擦熱で筆跡を消去するための摩擦体の素材選択並びに一体装着）に関し、主引例に副引例及び周知慣用技術（消しゴム付き鉛筆）を組合せることで進歩性を否定することの適否が争われた。併せて『容易の容易』論も展開された。事件のキーとなった主・副引例が原告自身の先願・先公開公報であり、先願・先公開技術を更に発展させた新しい発明を権利化・権利維持することの難しさを改めて浮き彫りにしている。本稿では、発明の技術内容、補正、訂正の経緯をレビューしつつ、本判決（特許有効）の意義と実務における留意事項を検討する。

目 次

- はじめに
- 事案の概要
 - 1 本件発明
 - 2 争 点
 - 3 原告の主張
 - 4 裁判所の判断
- 考 察
 - 1 副引例を組合せることの妥当性
 - 2 「『容易の容易』は非容易」の適用範囲
 - 3 実務への示唆
- おわりに

1. はじめに

本件は可逆熱変色性インキを充填した筆記具に摩擦体が一体装着された、所謂「消せるボールペン」に係る発明についての特許性が争われ

た事件である。審決は主引例・副引例の組合せから容易想到であると判断した。審取訴訟において原告は、i) 相違点3, 4, 5の間には直列的な関連性が存在するにも拘わらず、審決ではこれらを独立の相違点として個々に容易性を判断し、『容易の容易』は容易と認定した、これは誤りである、ii) 主引例に副引例を組合せ、更に周知技術を組合せたとしても本件発明の構成には至らず、容易想到ではない、と主張した。裁判所は審決を取消した。

本件では、審査、審判、訴訟を通じて、自社の先願・先公開発明が重要な引例とされた。そこで本稿では、この判決を、自社開発技術の周辺発明或いは更なる発展発明の特許出願する際の注意点を探るという視点から検討したいと考

* アスフィ国際特許事務所 弁理士 Kyuichi UEKI

え、本件発明及び各引用発明の明細書や図面の内容、或いは補正・訂正の内容を精査して本件発明の技術的意義を確認する。その上で裁判所の判断内容を検討し、本判決の意義と実務における留意事項を論考したい。

2. 事案の概要

原告の特許第4312987号「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」〔平成14年1月25日出願（優先権主張：平成13年11月12日：以下「本件発明」）平成21年5月22日設定登録〕に対して、被告が平成26年7月31日に申し立てた特許無効審判請求（無効2014-800128号事件）について、特許権者（原告）の2度にわたる訂正請求を経た後、特許庁が平成28年6月28日に、請求項の一部削除を認めた上で、残った請求項について無効とする旨審決した。これを受け、原告が平成28年8月8日に審決の取消しを求めて提起し、審決取消しの判決を得た。

2.1 本件発明

本件訴訟で争いの対象となった請求項1の内容は次のとおりである。請求項2～9は従属項であり、請求項2, 3, 4, 8は訂正削除され、請求項5, 6, 7, 9は請求項1の有効判決に連動して特許有効とされた。請求項10は独立項であり、元々無効審判の請求対象とはされていなかった。

【請求項1】〔請求項文言において、「」内は第1回訂正請求、『』内は第2回訂正請求〕

「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の状態に互変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変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¹⁾。

2.2 争点

審決では主引用発明（審査での第1引例）と本件発明との相違点を5つ認定し、審取訴訟では、そのうち4つに関して容易想到性が争われた。引用発明2（審査での第4引例）・同6（審判で始めて提起された：甲第41号証）の組合わせに基づく容易想到性が検討され、並びに1つ1つの容易を積み重ねること（容易の容易）についての容易想到の扱いが検討された²⁾。

上記した引用発明1, 2, 6の3件は全て出願人自身による先願・先公開文献であったが、明細書では、いずれも課題解決の対象技術としては挙げられていなかった。なお無効審決において従属請求項の進歩性を否定する根拠となったその他の副引例にも、出願人自身による先願・先公開文献が多く引用された³⁾。

以下、本件発明と主引用発明との一致点・相違点を概観すると共に、原告が最も強調した点（本件発明におけるインキの変色挙動、即ち筆跡形成時は有色であり、摩擦発熱によって消色するという発色⇄消色挙動）に大きい係わりを持つ本件明細書の記載内容を、引用発明の記載内容と対比・確認する主旨で、4つの相違点の各々について審決で示された特許庁判断にも触れつつ、裁判所がどう判断したかを見ていく。

(1) 本件発明と主引用発明の対比

1) 一致点：〔無効審判～審取訴訟を通じて、一致点認定に変更はない〕

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の状態に互変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変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。ここで「」で括った第1回訂正での加入事項は一括して一致点と認定されている⁴⁾。

2) 相違点：〔無効審判～審取訴訟を通じて、相違点認定に変更はない〕

・相違点1

本件発明の可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が「低温側変色点を $-30^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$ の範囲」、高温側変色点を「 $36^{\circ}\text{C}\sim65^{\circ}\text{C}$ の範囲と規定されているのに対し、主引用発明では、低温側変色点を $5^{\circ}\text{C}\sim25^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $27^{\circ}\text{C}\sim45^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものである点⁵⁾。

低温側変色点或いは高温側変色点の各々を取出して個別に対比すれば、温度範囲の一部が重複している。しかし原告は、本件発明実施の為の顔料は、低温側温度・高温側温度の両条件を同時に満たすものでなければならないから、低温側規定範囲の一部と高温側規定範囲の一部で個々に重複することのみを以て一致点との認定はできないと主張した。

・相違点2

本件発明の可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は平均粒子径が $0.5\sim5\mu\text{m}$ であり、主引用発明は、平均粒子径が $1\sim3\mu\text{m}$ （公開公報第5欄第1～2行）である点。

数値範囲が重なっており、原告は取消事由としては挙げていない。

・相違点3

本件発明が、消色のための熱を摩擦熱と特定しているのに対し、主引用発明では、特定していない点。

・相違点4

本件発明が、『筆記時の筆跡は、室温（ 25°C ）で第1の状態（有色）にあり、』と特定しているのに対し、主引用発明では特定していない点（原告が重視する実施例3では、筆記時は無色）。

・相違点5

本件発明が、摩擦熱によってインキを消色させる摩擦体の素材を、(A) エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれるものに特定し、且つ(B) 摩擦体が筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されると特定したのに対し、主引用発明はこれらを特定していない点。本件訴訟では追って述べていくように、相違点5は上記(A)、(B)の2つからなることが大きな問題として浮上してきた⁶⁾。

なお本件発明の筆記具構成自体には格別の機械構造的な特徴部分がなく、本件発明と主引用発明のそれぞれに示された各3枚の装置図面は両者で完全同一である。

(2) 特許庁の判断（審決）

無効審判請求人が挙げた無効理由の内、平均粒子径（ $0.5\sim5\mu\text{m}$ ）についての明確性要件違反とサポート要件違反については、無効とすべき理由は無いとして退けられた。進歩性については、本件発明と主引用発明との相違点1～5を個々に論じ、以下に記述する通り、容易想到と判断した。

相違点1：日常の生活温度域で呈する色彩の保持を有効に機能させることができる点で共通しており、低温側温度・高温側温度の数値範囲に格別の臨界的意義を認めない。刊行物A（審

取訴訟の引例6に相当)を参照すれば、当業者にとって容易である。

相違点2：両発明の明細書には、毛細間隙性および発色性の観点から大きさ範囲を設定することについて略同一の記載があり、粒子径の範囲を設定することは容易。

相違点3：主引例明細書には、熱変色像の擦過や摩擦により加熱変色させる際には、この種の外圧に対してもカプセル壁膜が破壊されることのない耐性を有する、との記載がある。よって相違点3は当業者が容易になし得る範囲である。

相違点4：主引例の実施例2によれば、室温(25℃)ではピンク色を呈しており、…との記載があり、筆記時の筆跡を室温(25℃)で第1の状態(有色)とすることは当業者において容易である。室温で有色とすることは他の刊行物にも記載されている。

相違点5：引例1,2は筆記具という技術分野で共通し、両者を組合せることは容易。引例2には摩擦部の材質としてプラスチックの発泡体(エラストマーなど)が開示されており、消色部材を筆記具の後部などに装着することは多数の刊行物により周知である。

2.3 原告の主張

1) 原告の主張1：容易想到性判断の手法について

原告は、本件発明の構成〔筆記時の筆跡が室温(25℃)で第1の状態(有色の状態)〕は課題解決原理を基礎付ける根本に係る構成であり、有色状態で筆跡を形成するからこそ、消色するための摩擦体が構成要素とされ、これを筆記具の後部やキャップの頂部に装着することが構成要素とされるのである。よって相違点3,4,5は直列的な関連性を有するが、審決はこれを無視して独立した相違点と捉え、各相違点の容易性を段階ごとに判断し、各ステップが容易であれば全体としても容易であるとの判断手

法(注：此処では『容易の容易』は容易)を採用した。これが誤りであると主張した。

2) 原告の主張2：相違点4に係る認定と容易想到性の判断誤りについて

① 認定について

原告は、審決が相違点4の認定を誤り、相違点4の構成が容易想到であることを前提として、相違点3,5の構成を容易想到としたと指摘している。また、主引用発明は可逆熱変色性微小カプセル顔料の形状・インキ粘度やインキ吸蔵体の工夫を施すことにより、インキの流動性を更に向上させると共に、高粘度・高耐久性の筆跡を与える可逆熱変色性インキ組成物を提供するものではあるが、消せるボールペンなどの筆記具の提供という技術思想は開示されていないと強調した⁷⁾。

② 容易想到性の判断について

次に原告は、本件発明で使用されるインキを色彩記憶保持型に限定したことに基づいてか、主引用発明の開示についても色彩記憶保持型に係る実施例3のみに注目し、本件発明と対比されるべき主引用発明は実施例3であると主張した。即ち主引用発明では『筆跡が形成されるのは室温(25℃)で無色(消色状態)であり、そこから約15℃(t_i)以下に冷却すると橙色が現われ、これを再び室温(25℃)に戻しても橙色を保持できる』のに対し、本件発明は『筆記時の筆跡が室温(25℃)で第1の状態(着色)であり、これを熱すると第2の状態(無色)となり、再び室温(25℃)に戻しても無色を保持できる』点で相違すると主張した⁸⁾。

そのうえで原告は、本件発明は常温(25℃)での筆記時には有色であるように初期設定して長時間の筆記または速記によっても消色しない安定した有色の筆跡が得られるようにすると共に、摩擦体を使っての摩擦熱により消色されて無色となったものが、室温に戻ってもその無色状態を保持することのできる「消せるボールペ

ン」などの筆記具を提供するものであり、主引用発明における課題解決原理と比べて根本的に違うと強調し、相違点4に係る本件発明の構成を採用する動機付けが存在しない、と主張した。

3) 原告の主張3：相違点1に係る容易想到性の判断について

審決では、色彩記憶保持温度の幅を拡げる意図で引用発明6に例示された顔料を採用することは設計事項の範囲内と判断したが、原告の意図としては、本件発明では日常生活温度域での色彩保持を有効に機能させる主旨で低温側変色点の上側温度を『+10℃』（低め）に設定し、摩擦熱で消え始める高温側変色点の下側温度を、主引用発明の実施例3の32℃より高い『36℃』に設定し、その間の温度差を大きく（26℃）したのに対し、主引用発明（請求項5）では、低温側変色点の上側温度が『25℃』と高く、高温側変色点の下側温度が『27℃』と低めであり、その温度差は僅か（2℃）であると考えたのであろう。

更に原告は、従来、紙などを擦過して十分な温度上昇を得るといふ知見が存在しなかった故、高温側変色点を高くするという構成は、摩擦熱で変色（消色）させるという本件発明の技術思想と矛盾し、阻害要因があったと主張した。また更に、高温側変色点を高くすると摩擦熱を与えてもなかなか消色できないことが有り得る、とも述べた。本件発明では、相反する要請を考慮する中で高温側変色点の温度範囲を設定した、との主張である。

4) 原告の主張4：相違点3に係る容易想到性の判断について

原告は、(i) 主引用発明の実施例3で『加温することにより約32℃』と記載されているのは、温度測定の可能性加熱方法に基づくことを示すものであり、摩擦熱ではあり得ない、(ii) 無色とするための加熱手段を必要とする本件発明の思想、具体的手段としての『摩擦』並びに

『摩擦体』という具体的部材を示唆する記載はない、と主張した。

5) 原告の主張5：相違点5に係る容易想到性の判断について

原告は、(i) 引用発明2は支持体の被筆記面に発色層を設けたものであり、筆記具にインキを充填することを想定していない、(ii) 筆記される面を必須の構成要素とする発明は、『特許検索ガイドブック』によれば、筆記具の技術分野に属するものではなく、筆記具の上位概念とされる塗布具の技術分野とも重複しない、(iii) 他方主引用発明はインキを工夫したものであるから技術分野が相違し、これらの組合せには阻害要因がある、(iv) 引用発明2の摩擦具は支持体の状態に応じて発色具にも消色具にもなるものであり、発色具（筆記具）と消色具（摩擦体）の役割が本来的に定まっている本件発明とは大きく異なる、(v) 引用発明2における摩擦体は被筆記面全体の摩擦を想定するものであるから一定以上の大きさを必要とし、筆記具に装着されて効率よく摩擦熱を発生させる様な本件発明の作用効果を考える根拠はない、と主張した。

また消しゴム付き鉛筆における消しゴムは、筆跡を紙面から機械的に削取るものであり、他方本件発明は摩擦熱によって第1の状態から第2の状態に変位させるものであるから、作用・機能を異にする。よって主引用発明に引用発明2を組合せ、更に周知技術を組合せたとしても相違点5に係る本件発明の構成には至らないと述べた⁹⁾。

2. 4 裁判所の判断

裁判所は、審決には相違点5の容易想到性の判断に誤りがあるとして「審決取消」の結論を下した。

1) 原告主張1, 2に関し、相違点4の認定と容易想到性の判断に誤りがあるか。

裁判所は、主引用発明の開示内容とその理解に多くの頁を割き、次の様に認定した。

- ・主引用発明の実施例3で使用されるインキは、発色状態また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、
- ・【図8】（色彩記憶保持型）に注目すると、昇温過程と降温過程で経路が大きく変わり、完全発色温度である低温側変色点（ t_1 ）以下の低温域における発色状態、または完全消色温度である高温側変色点（ t_4 ）以上の高温域における消色状態を、中間温度域である実質的二相保持温度域〔発色開始温度（ t_2 ）～消色開始温度（ t_3 ）の区間、即ち温度軸に示された ΔH_B （注：ヒステリシス幅）= 8℃～50℃（引用例6）〕において記憶保持できる、
- ・【0005】には、実質的二相保持温度域は目的に応じて設定できること、そしてその温度域としては常温域（例えば15℃～35℃）を含むものが汎用的である、と記載されている。

これらを受けて裁判所は、主引用発明には次の2つの態様が開示されている、と判断した。

- ①筆記時の筆跡を、無色の状態、即ち完全消色温度である高温側変色点（ t_4 ）以上の高温域において呈する消色状態とし、この消色状態を、発色開始温度（ t_2 ）を下回らない限り保持する態様（実施例3）（以下態様①という）と、
- ②筆記時の筆跡を、有色とする状態、即ち完全発色温度である低温側変色点（ t_1 ）以下の低温域における発色状態とし、この発色状態を、消色開始温度（ t_3 ）以上の高温とならない限り保持する態様（以下態様②という）。

そして裁判所は、大要『主引用発明は常温での筆跡を有色または無色のいずれかに特定するものではない、という点で相違していることは認められるけれども、主引用発明の実施例3は態様①を示す一例であり、態様②を排除するものではない。従って相違点4が存在する旨の審

決認定自体に誤りがないとは言えても、相違点4は実質的な相違点ではなく、相違点4に基づく原告の進歩性主張は前提において誤っている』と説示した。

2) 原告主張3に関し、相違点1に係る容易想到性の判断に誤りがあるか。

本件発明は常態（日常の生活温度域）で呈する色彩の保持を有効に機能させる上での好適範囲を定めたものである。主引用発明には、前記したように『実質的二相保持温度域は目的に応じて設定でき、そしてその温度域としては、常温域（例えば15℃～35℃）を含むものが汎用的である』旨の記載がある。かかる説明に接した当業者ならば、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、主引用発明の低温側変色点をより低くしつつ高温側変色点をより高くするという動機付けが与えられる、と説示した。

本件発明は、その様な特性を有する新規顔料を開発してその用途展開を提供したのではなく、公知顔料の中からその様な特性を有する顔料を選択して当該特性に基づく用途展開を提案したものである。

引用発明6の【0005】には、本件発明の【図10】と同旨の【図1】に触れつつ、概要『…中間の温度 T_A においては、呈色状態E点と消色状態F点の2相が共存する状態にある』との説明に続いて、『線分EF（縦軸の色濃度方向）の中点を通る線分HG（横軸の温度方向）の長さがヒステリシス幅 ΔH （本件発明の ΔH_B に相当）である』、更に『変色前後の各状態を実用上保持できる ΔH は、実験では8℃以上80℃未満の範囲、また実用に供される温度範囲は2℃以上80℃未満の範囲が有効』と説明されている。

裁判所は、前記動機付けが与えられた当業者は、前記 ΔH を実用上の変色前後の各状態を保持できる80℃以下の範囲内で大きくすることを試みるであろうと認定し、更に引用例6には、

かかる要件を満足する化合物が多数例示されており、実施例では T_1 と T_4 が、いずれも本件発明の規定範囲内のものが使用されている、と摘示している。これらを踏まえ、常態（日常の生活温度域）で呈する色彩を保持する上で好ましい温度範囲を見出し、相違点1に係る構成に想到することは容易である、と結論した。

原告は、主引用発明は冷却による有色化を目的とするものであるから、意図しない消色を防ぐために高温側変色点を高めに設定する動機付けは存在しない、阻害要因があった、と主張していたが、裁判所は、原告主張は前提において誤っている、主引用発明は、態様①と態様②の両方を含む、としてこれを退けた。

次に原告主張の『紙などの媒体を擦過して十分な温度上昇が得られる、との知見はなく、本件発明のように高温側変色点を高くすることは、摩擦熱で変色させるという技術思想とは矛盾するから、主引用発明の実施例3の 32°C を更に高めて 36°C ～ 45°C とすることには阻害要因があった』との論旨に対して、判決は『紙などの媒体を擦過して温度上昇が得られるとの知見がなかったとしても、主引用発明の加熱手段は紙などの媒体の擦過に限られないのであるから、高温側変色点を高くすれば、温度がそこまで上がらず熱変色が困難なものになるとは必ずしも言えない。しかも主引用発明には実質的二相保持温度域は常温域（例えば 15°C ～ 35°C ）を含むものが汎用的である旨記載されているのであるから、当業者において、実質的二相保持温度域のうちの消色開始温度（ t_3 ）より高い完全消色温度（ t_4 ）として 36°C 以上の温度のものを採用することは十分に考えられ、上記採用に阻害要因があったと言うことはできない』と述べ、この点での審決判断を容認した。なお被告からは、低温側の上限が 10°C では真冬の厳寒に対応できないことがあり得るし、或は、高温側の下限が 36°C では真夏の酷暑に対応できないこともあ

る、との批判も展開されたようである。

3) 原告主張4に関し、相違点3の認定と容易想到性の判断に誤りがあるか。

裁判所は、主引用発明は熱を与える為の具体的手段は特定していないが、課題解決手段について『…熱変色像を摩擦や擦過などによる外力を付加して加熱変色させる…』と記載し、更に発明の効果を説明する部分で『熱変色像の擦過や摩擦により加熱変色させる際には、…』とも記載しているから、加熱手段の1つとして摩擦熱を選択することが示唆されている、と説示した。

原告は、主引用発明の構成は筆記時無色⇒冷却（有色化）であって、温度変化について検討すべきは冷却手段であり、加熱手段についての検討の必然性は乏しいと主張したが、裁判所は、主引用発明は態様①と態様②を含むから、原告主張は前提において誤っていると述べ、加熱手段の具体構成『摩擦体』については、相違点5の問題であると躲した。

4) 原告主張5に関し、相違点5に係る容易想到性の判断に誤りがあるか。

審決は、主引用発明と引用発明2は筆記具という技術分野の共通性、並びに熱変色性筆跡を摩擦熱で消色するという技術的共通性があり、両者の組合せは容易と認定した。判決では、この点への批判を主要論旨として審決を取り消すに至ったのである。

裁判所は相違点5の容易想到性を検討する場面において、引用発明2を詳細にレビューした上で、主引用発明はそれ自体で熱変色像の筆跡を紙などに形成できる筆記具であるのに対し、引用発明2の冷熱ペン自体はインキや顔料などを含まない故にそれ自体で筆跡を形成することはできず、熱変色層を備えた支持体が存在することによってこそ、該支持体上に熱変色像の筆跡を形成できる筆記材のセットであり、両発明はその構成及び筆跡の形成に関する機能におい

て大きく異なると位置付け、当業者において引用発明1, 2を組合せることを発想するとはおよそ考え難い、と判断している。

裁判所は、此処に述べた認定を何度か繰り返して引用発明2を副引例とすることへの疑問を呈した後、『仮にこれらを組合せたとしても』との命題の下で、引用発明2では熱変色像を形成するための構成(熱変色層と支持体)と摩擦具は別体のものであるから、当業者は別体のものとしての構成を想到するに止まり、摩擦体を筆記具に装着して一体のものにする(相違点5)との本件発明には至らないと判示した。

そして消しゴム付き鉛筆の如き一体型筆記具を示す多くの公知例・周知例に対しては、『単に筆跡を消去するものを筆記具の後部乃至キャップに装着することを記載したものに過ぎない』と退け、引用発明2の摩擦具は『可逆熱変色性インキ組成物によって形成された有色の筆跡を摩擦熱により加熱して消色させるものであり、単に筆跡を消去するものとは性質が異なる』と説示している。

その上で、更に判決は『仮に…摩擦具を筆記具の後部…に装着することを想定し得たとしても、…主引用発明に引用発明2を組合せてエラストマーなどの摩擦体を筆記具と共に提供することを想定した上で、これを基準に摩擦体の提供の手段としてこれを筆記具の後部…に装着することを想到し、相違点5に係る本件発明の構成に至ることになる。このように主引用発明に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明に至ることは格別な努力を要する』として、『容易の容易』は容易にあらず、と結論した。

3. 考 察

3.1 副引例を組合わせることの妥当性

原告が主張し、且つ本件判決が述べる論旨、

つまり『進歩性判断における引用発明1, 2の組合せは不適』に対し、必ずしも全面的な賛同は感じ得ない、というのが筆者の本音である。審決では筆記具または筆記部材セットといった「筆記」の共通性や、可逆熱変色性インキの利用技術という視点の共通性から、技術分野としての同一性領域を幅広に判断したのに対し、判決では発明における具体的構成の違い(※)に注目して、技術分野が相違すると認めたのかも知れない。

※ 本件発明や引用発明1では可逆熱変色性インキを筆記具に存在させているので、この筆記具を用いるならば、どの様な紙・シートにも筆記できる。これに対し引用発明2では、上記インキを、筆跡を形成すべきシートに存在させているので、それ以外の任意の紙・シートには筆記できず、且つ冷熱ペンといった特定の筆跡表出用部材を必要とする。

本件訴訟で原告は、引用発明2は特定の熱変色シートの存在によってこそ、発色⇔消色を繰り返すことができるものであり、本件発明に係る筆記具とは技術分野が異なる、と主張し、副引例としての適格性を争った。他方では、自らの先願・先公開に係る引用発明1, 2, 6の存在をいずれも承知していた筈であり(これらは原告の出願であり、主引用発明については明細書に参考文献の1つとして記載している)、また出願当初から、発明例として旧【図2】(この図は引用発明2の【図4】と同一であり、現【図1】として残されている)を説明し、且つ敢えて最後まで維持されていることの背景・経緯、並びにこのような補正～訂正の経緯を辿られた特許権者の真意～意図を把握し難く感じており、本件事案の全体像を理解する上で、筆者を悩まし続ける材料の1つとなっている¹⁰⁾。

審決では更に進めて、引用発明2には摩擦体の材質としてエラストマーなどが示されている

から、これを選択することは可能であり、その際、摩擦体を筆記具の後部やキャップの頂部に装着することは、引用例3, 4, 7, 8などに記載された周知慣用の構造（所謂消しゴム付き鉛筆）であるから、として容易想到との結論に至った。つまり審判段階では、『容易の容易』は容易、との考え方が支配的であった、と言うことができる。

3. 2 「『容易の容易』は非容易」の適用範囲

一方、判決では、先ずは引用発明2を副引例とすることの適格性に問題があることを示した上で、仮にこの点に問題が無いとして『容易の容易』論で検討したとしても、相違点5については容易想到ではない（『容易の容易』は非容易）ということ、念のため、として説示したものと考えられる。

そもそも本件判決で『容易の容易』論が浮上してきた背景には、原告が『審決では、相違点4に係る本件発明の構成が容易に想到できる旨の判断をした上で、同構成を前提として相違点3及び5に係る本件発明の構成の容易想到性を判断している（別の表現では、『相違点3, 4, 5は直列的な関連性を有しているにも拘わらず、これを無視して独立した相違点と捉え、各相違点の容易性を段階ごとに判断』している）。このような『容易の容易』に基づいて容易想到性を認める（『容易の容易』は容易）判断手法は採用すべきではない』と主張したことを挙げることができる。

原告が『容易の容易』に関して反論している論拠では、『相違点3, 4, 5は直列的な関連性を有する（つまり並列的な互いに関連のない独立した相違点の組合せではない）』ことをベースとしているが、相違点3 [『熱』と『摩擦熱』の違い]、相違点4 [筆跡形成時の有色／無色の違い]、相違点5 [(A) 摩擦体の素材の特定と (B) 摩擦体の筆記具への装着の2点の違い]

を並べてみると、部分的には直列性の片鱗を見ることができ、相違点3, 4, 5を全姿として見ると、『直列的な関連性を有する』とは、必ずしも言えないのではないかと。

そもそも特許法によって保護されるべき発明とは、課題を達成するために必要とされる複数の構成の有機的奏合／結合であるから、当該構成の相互間には、直列であるか否かを問わず、（原告の言葉を借りるならば）何らかの関連性が存在することが前提でなければならない。無機的な単純結合であれば、それは公知技術の単なる寄せ集めに過ぎないとの視点に基づいて、特許保護が拒絶されて然るべきであろう。

本件では、裁判所が殊更『仮に』と置いて『容易の容易』という考察過程の妥当性を検討しているのは、相違点5に包含される(A)と(B)を、連続的且つ相互関連した技術要素、即ち課題達成のために積み上げられる段階としての第1ステップと第2ステップであると認定して（内実としては、相違点5(A)のステップと相違点5(B)のステップに分けて）、これら2つのステップを段階的に経ることには『格別な努力を要する』と評価して進歩性が容認されたのである。原告の言う『直列的な関連性』の有無を論じる方向で相違点3⇒相違点4⇒相違点5の各ステップを検討したのではなく、相違点5におけるステップ(A)⇒ステップ(B)、または、ステップ(B)⇒ステップ(A)に『直列的な関連性』を認めて『容易の容易』の言語感覚に安易に誤導されそうな容易論を否定し、『容易の容易』は非容易との判断を述べたのである。

そうは言っても、本件事案では、引用例6に記載の摩擦体材料を選択して本件発明に適用するという(A)ステップ自体の困難性のレベル、そして選択された摩擦体材料についての特殊性故に遭遇するかも知れない(B)ステップへの困難性のレベルなどが殊更に議論され、或いは

(A)、(B) 両ステップを踏んだことによる効果の顕著性が検討された、との形跡は必ずしも明らかではない。若干の物足らなさを感じる。

『消す為の部材』が本件発明のような発熱による化学的变化を誘導する機構であるか、或いは、周知慣用の消しゴムの如く紙面の付着物質を機械的に除去するものであるか、ということ自体は、技術面で大きな違いであろう。従って『摩擦体』に期待される作用機構と『消しゴム』に期待される作用機構が相違することは否定できないが、個人的感想を述べるならば、本件における(A)のステップは引用例6に記載された材料からの選択であり、(B)のステップは別体か一体か(装着するかしないか)の違いに過ぎず、敢えて僭越を恐れずに言えば、『容易の容易』論と言うより、『容易の(極めて)容易』論、あるいは『(極めて)容易の容易』論であったかも知れない。『容易の容易』の適用について、爾後分析的或いは非論理的思考が排斥されるべきは当然だけれども、もし『容易の容易』は非容易なり、との定型的ないし当て嵌めの思考パターンが普遍化・基準化されるのだとすれば、それは正直言って抵抗感を封じ得ない。

『容易の容易』の考え方を論じた文献4件を本稿の末尾に紹介しておく。従来の「論理づけアプローチ」への反省、引用発明中の記載の慎重な精査、後知恵の排除、技術常識への偏重に対する警鐘、USPにおけるTSMテスト、EPにおける“could-would approach”など、重要な示唆に富んだ話題が満載である。

本件事案では、『直列的な関連性』を有すると考えられた2つの要素のステップ・バイ・ステップについての『容易の容易』が論じられたが、『並列的な関連性』を有する2つの要素の結合の場合は、『容易+容易』と表現するのだろうか?それとも同じように『容易の容易』と表現され得るのだろうか?あるいは要素同士の間連性の程度如何によって、表現が変わり、

判断手法や判断基準が変わるのであるだろうか。筆の勢いで本稿のテーマから離れる方向になったが、そもそも「発明」は、1つまたは2つの課題を達成するために幾つかの構成要素を組合せることによって発揮される総合力の成果として提供されるものであるから、直列的であるか並列的であるかを詮索乃至位置付けすることに如何ほどの意味があるのか、ということも今後の研究課題として重要な位置を占めていくかも知れない。

3. 3 実務への示唆

最後に、本判決を踏まえ、出願人の立場として如何様な努力が要求され、あるいは利害関係のある第三者としてはどの様なスタンスで臨めば良いのかを考察する。

始めに出願人の立場で考えてみる。自社の先願・先公開技術は特許庁における先行文献調査で必ずhitしてくると考えておこう。hitした文献のいずれを使うかは審査官の判断による。それならば先手を打って、今回出願の発明が自社の発明史の中でどの様な栄誉ある位置を占めるかを、明細書中に説得力をもって敷衍しておこう(本件では引用発明1+2という論理展開を全く想定しなかったのであろうが...)。そのような説明ができるためには、発明内容の完成度、及びそれを受けた明細書構成全体への目配りといった高度な要求を招き、そのことによって明細書自体の一層の充実という副次的な果実が生まれる。従属項の充実や別カテゴリークレームの創設なども勿論そのひとつである。そうすることで上手く行けばそのまま特許になり、場合によっては審査官からの疑問提示(拒絶理由通知)を受けることを通じて更に特許性を高める為の論理構築に繋げていくことも可能である。

当初明細書に何らかの言及をしておけば、それを更に補充・補強して発展・充実させる方向への追加主張(場合によっては実証実験などを

用いての追加主張)であっても、それは社会的公平性が高いものとして広く受容されていくのではないか。そうすることで将来的な権利の安定性へ向けた自信を高めることができる。何分にも、100点(特許査定)か0点(拒絶査定)か、という世界で我々は生活しているのであり、しかも後出じゃんけんは本質的に許されない世界に居ることを弁えておきたい。

第三者目線としては、上記とは全く逆を考えてみる。同一出願人に係る先願・先公開文献の中には、特許無効への有力な武器乃至示唆が潜んでいる可能性が高いと期待し、明細書への敷衍の有無や審査経緯に拘わらず、敢えて言えば審査官の了承への疑問の提起を含めて、深掘りして検討する必要がある。

4. おわりに

主引例と副引例は、可逆熱変色性インキを用いて発色と消色を繰り返すという技術的要素を基本とするものである。ということで考えれば、筆者としては、それら引例の組合せには相応の妥当性があつたのではなからうか、という気持ちも残る。

本件事案が、(A)/(B)の2段階ステップを重ねることに阻害要因が認められるケース、或いは両ステップを組合せることによる作用効果の特別顕著性が示されたケースと感じ得る様な議論展開がなかったことに、繰り返すようであるが、若干の寂しさが残る。数十年前の初学生(新入社員)であった頃、上司から『鉛筆と消しゴムが別々に公知であったとする。消しゴム付き鉛筆は「特許」かな?それとも「実用新案」かな?』と柔和な表情で試問された。とても懐かしい光景である。

自・他社を問わずに曝されている技術競合や切磋の中で、そして技術開発の指向性と時間軸という現実の中で、それでも明日へ向けての更なる特許出願戦略を立てなければならない、或

いは当該戦略の結果物である他社出願と戦わねばならない企業知財マンのご苦労が偲ばれる思いである。

技術開発部門から新しい特許出願の依頼・提案を受けた知財マンは、関連技術の公知状況、並びに本件発明との関連性を承知しなければならないが、これらを明細書の記載の中でどの程度白日に曝しつつ、新出願の新規性や進歩性についての論陣を張るべきか、常に悩まれていることと思う。

特許出願の目的は、業界全体の中での自社ビジネスの現実的位置付けや将来方向などを視野に入れつつ、如何に強く広い独占・排他権を確立するか、が最大のテーマであろう。勿論公知技術との住み分けを考慮しつつ、技術開発部門から提供された実施例やデータなどを駆使して、他社による様々な侵害態様や回避態様を想定した上での対策(クレーム文言の選択・設定)が重要であることは言うまでもない(他社特許を侵害するか否かの問題は此処での話題ではない)。

しかしこうした苦心の成果としての“名”クレームが出来上がれば、それで道半ば、というのではない。問題はこの“名”クレームを特許化しなければならないところにある。この道理が本件事案からの貴重な学習成果と考える。自社公開技術の自白、当該公開技術からの飛躍ポイントの総括、時には自社未公開先願との差別化などを、どの程度、且つ如何に的確に論述していくか。それらを踏まえた上でのクレーム作成・見直し作業を、『剥いても、剥いても、美味しい中身が出てくるような玉葱明細書』の進行作業と相互に照らし合いながら推敲し続ける。

米国特許明細書におけるprior artの記載の難しさにも通じる。「言うは易し、行ふは難し」である。

なお本件特許第4312987号に対しては、新たな無効審判(2017-800125)が提起されている¹¹⁾。

注 記

- 1) 請求項1の文言を追尾すると、第1の状態(有色)で形成された筆跡が、摩擦熱で第2の状態(無色)に変位し、そこからの温度低下で再び第1の状態(有色)に変位する、ということであるから、例えば真夏に書いた日記帳から一旦消し去ったつもりの文字が、真冬になって「特定温度域」を下回ったら表われてくる、…これでは困るのだが、何分にも請求項1には、「特定温度域」が具体的な数値として特定されていないので…。本件発明の分野は一般に「消せるボールペン」なる名称で流布しているが、本件明細書の段落0003には、マジック要素や機密文書などの隠顕要素としての熱変色性筆跡を与える筆記具の提供が課題である旨明記されている。念のため参考例1～6(旧実施例1～6)を見ると、擦過によって消色された筆跡が、冷蔵庫で冷却したときは擦過前の色に戻ったとの記載もある。なお実施例1,2(旧実施例7,8)では、上記の様な操作(冷蔵庫での冷却)は行われていない。
- 2) 本判決の詳細を理解する上では、本件特許公報のほか、次の各引用発明にも目を通すことが有益である。
引用発明1 特開2001-207101：
無効審判の甲第2号証
(注：甲第1号証は本件特許公報)
引用発明2 特開平2-241388：
無効審判の甲第3号証
引用発明6 特開平8-39936：
無効審判の甲第41号証
- 3) もし当初明細書中にこれらの文献、特に主引例文献を従来技術として積極的に掲げ、本件発明がそれを超える発明であることを強く謳っていたならば如何様の展開になっていたか、興味深いところである。
- 4) 「色彩記憶保持型」の文言は、旧請求項8(第1回訂正請求で削除)の中から組入れられたものであり、その際、旧請求項8の残りの「加熱消色型」と「加熱発色型」は請求項文言から消えた。これら3つの型はいずれも公知であり、個々の説明と図面(図9～11)は削除されずに現存しているが、各図の発色・消色が記憶保持される温度の幅(ヒステリシス特性)を比較すると、温度幅の大小はあるが全て色彩記憶保持機能をそれなりに発揮し得る領域を有する、と言えな

くもない。

- 参考例1～6(審査段階での補正により実施例1～6から格下げ)の全てに、筆記(有色または無色)→加温(消色または変色)→冷却(再変色または消色)の過程を説明した上で、『変色挙動は繰り返し再現することができた』と付記されている。
- 5) 「5℃～25℃」との認定は主引例(公開公報第4欄第8行)の記載に依っている(請求項5では「10℃～25℃」)。

ところで本願に対しては、審査段階で引用発明1を主引例とする第1回拒絶理由通知が出された。これに対して出願人は、出願当初の実施例1～9に関して、実施例1～6を参考例1～6に格下げし、実施例7,8を実施例1,2に格上げし、実施例9を削除した。ここで参考例1～6に格下げされた背景を考えると、顔料の変色点に関し、

(i) 高温側変色点が当初の請求項1では26℃～65℃であったが、当時の請求項3の規定範囲(36℃～65℃)の下限值「36」℃が、後に現請求項1に繰り上げ訂正される可能性が意識されたからであろうか、更に
(ii) 低温側変色点が当初の請求項1では規定されておらなかったが、当時の請求項3の規定範囲(-30℃～+10℃)がそのまま現請求項1に組込まれる可能性も意識されたからであろうか。

なお参考例1～6では、原告が強く排斥する消しゴムによる消去、即ち機械的な削取り作業によって紙面からの筆跡除去がなされていたことも、格下げ背景のひとつになっていたと考えられる。とは言え、消しゴムによる摩擦発熱も消色に寄与していたのではなかろうか、とも思える。

実施例9が削除されたのは、ボールペンの胴軸部またはキャップの頂部等による直接的な摩擦発熱によって消色しており、請求項1の『摩擦発熱』を必要としないことを自認するに等しいと認定されることを回避するため、とも考えられる。

- 6) 相違点5(B)は審査過程でなされた補正による加入要件であり、審判過程での訂正・付加事項ではなかった故か、原告としても然程の重要要件とは考えていなかったのかも知れない。

しかし判決で述べている『容易の容易』論に

おける一方の『容易』は摩擦体の素材に係わる相違点5(A)であり、他方の『容易』は筆記具への装着を規定する相違点5(B)であったから、これら(A)、(B)は(判決を読んだ上での結果論ではあるが)、当初から、例えば〔相違点5(A)〕と〔相違点5(B)〕に分ける、或いは〔相違点5〕と〔相違点6〕に分けて認定すべき程のものであったのかも知れない、とも思える。

- 7) しかし主引用発明では、請求項4に「可逆熱変色性インキが加熱消色型、色彩記憶保持型、加熱発色型のいずれかである」と規定され、請求項5に「当該インキが色彩記憶保持型であること、低温側変色点と高温側変色点の間の任意の温度域で、低温側変色点以下または高温側変色点以上の各変色状態を互変的に記憶保持できること」が規定され、請求項6には「請求項1～5のいずれかに記載のインキ組成物をインキ吸蔵体に含浸させ任意の熱変色像を筆記自在に構成した筆記具」との規定がなされている。
- 8) この主張については、仮に上記実施例3に準じるとしても、主引用発明の【図8】においては、室温(25℃)に戻って保持されていた橙色が、加温すると約32℃(t₁)で再び消色し、更に再冷却しても、約15℃(t₂)近辺の温度まで消色状態を保持している。よって主引用発明にも、室温(有色)⇒摩擦熱(消色)⇒室温(消色状態を記憶保持)のプロセスが平行して開示されているのではないかと、との疑問が残る。
- 9) 此処での原告主張は、主引用発明に引用発明2を組合せることへの疑問に主眼が置かれており、必ずしも『容易の容易』は非容易との主張を本旨とするものではなかった。
- 10) 引用発明2の【図6】と【図4】は、本件発明の出願当初の旧【図1】(削除された)と【図2】(現【図1】)と同じ図面で説明されている。ただ、現【図1】が有効に残されていることについては、本件明細書の【0018】に『熱変色性筆跡の上に透明プラスチックシートを重接して筆跡を間接的に摩擦すれば、紙や熱変色層の損耗を防ぐことができる』と説明されていることから、現【図1】は請求項10を示すものとして残されている、と一応は肯定的に理解できる。

とは言え、現【図1】は全13図の筆頭に位置するものであるから、元々特許権者自身は、少なくとも本件発明と引用発明2は、技術分野として同一性を有する旨、認識されていたのではないかと、との疑問も残る。

- 11) 参考までに、本件訴訟番号との連続番号に係る下記訴訟をご紹介します。
・知財高裁 平成29年8月30日判決(審決維持/特許無効:無効2014-800168)平成28年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件(発明の名称『可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具』)

この訴訟では可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の『平均粒子径』(0.5~2.0μm)の意義が明細書では特定できず、発明の内容が不明確(対象特許は本稿で議論した特許とは別異の特許第4961115号)である旨の無効審決が出された〔注:他の無効理由(進歩性欠如)は検討するまでもなく…〕。そのため取消訴訟では記載不備のみが争点となり、知財高裁(第1部)は審決を認容し、請求棄却した。

ちなみに本稿で取上げた事案でも、無効審判では『平均粒子径』(0.5~5μm)に関して明確性要件違反及びサポート要件違反が争われた。しかし審決はこれらを無効理由としては採用せず、進歩性欠如を理由として無効審決を下した。そのため特許権者は進歩性欠如を根拠とする無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提起したのである〔知財高裁(第4部)〕。

なお、上記2件の無効審判を審理した合議体は同一である。

参考文献

- (1) 玉井敬憲, 知財管理, Vol.66, No.12, pp.1567-1577 (2016)
- (2) 三村量一, ジュリスト, No.1447, pp.78-86 (2012)
- (3) 高瀬彌平, パテント, Vol.59, No.7, pp.44-62 (2006)
- (4) 生田哲郎, 中所昌司, The Invention 2017, No.7, pp.37-39

(原稿受領日 2017年11月1日)