



特許権侵害差止請求控訴事件

[平成29年5月18日判決（知財高裁） 平成28年（ネ）第10083号](#)

キーワード：進歩性／容易想到性／相違点の判断

担当 弁理士 加藤輝彦

1. 事案の概要

本件は、被控訴人らが、控訴人の製造・販売等する被告各製品が、本件発明の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原審（東京地方裁判所平成26年(ワ)第21436号）は、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして、被控訴人らの請求を全部認容した。

2. 結論

控訴認容（特許権侵害不成立）

3. 本件特許

発明の名称：治療用マーカー

登録番号：特許第3609289号

出願日：平成11年 6月 2日

登録日：平成16年10月22日

4. 本件発明

表面に治療用の目印となるマークが印刷されている基台紙と、
該基台紙の裏面に剥離可能に積層されている透明な保護シート層と、
該保護シート層の裏面に積層され、前記基台紙に印刷されたマークと同一のマークを形成するインク層と、
該インク層の裏面に積層されている接着層と、
該接着層の裏面に剥離可能に積層されている保護紙とによって構成され、
前記保護紙を剥がして、前記基台紙に水分を含ませると共に、前記接着層を皮膚に押し当てることにより、前記接着層、インク層及び保護シート層を皮膚側に転写して、各種の治療の際の目印となり、前記保護シート層、インク層及び接着層が皮膚に対して柔軟性に富み、かつ摩擦に強いものである治療用マーカー。

5. 争点

乙1発明及び乙9発明に基づく進歩性欠如（無効理由5）等が争われた。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

被控訴人らは、乙9発明の「台紙」は「基材」と訳されるべきものであり、患者の皮膚に接触したままにされるから、治療用の目印となるインク層を皮膚に接着させた後すぐに皮膚から剥がされることになる本件発明の「基台紙」とは、構造を全く異にし、乙1発明に乙9発明を組み合わせたとしても、本件発明との相違点4に係る構成に想到するのは容易ではなく、また、乙9発明には「基台紙」がないから、乙1発明に乙9発明を組み合わせても、インク層と同一のマークを基台紙に印刷することを容易に想到できない、と主張する。

しかし、・・・(筆者省略)、乙9発明の装置は、被控訴人ら主張のとおり、「台紙」を患者の皮膚に接触したままにしておく使用方法もあるが、「台紙」が剥がれた場合のことをも想定しており、「台紙」が剥がれた場合には、「台紙」は、本件発明において同じく皮膚から剥がされる「基台紙」と同様の機能を有するということができる。したがって、乙9発明の「s u b s t r a t e」を「台紙」と訳すことは誤りとはいえず、また、本件発明との相違点1、2及び4についての容易想到性についての被控訴人らの上記主張を採用することはできない。

以上