

|     |       |                         |     |         |
|-----|-------|-------------------------|-----|---------|
| 特許権 | 判決年月日 | 令和6年7月17日               | 担当部 | 知財高裁第2部 |
|     | 事件番号  | 令和5年(行ケ)第10084号、第10089号 |     |         |

○ 発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許発明について、特許無効審判における訂正請求の訂正要件適合性は認められるが、優先日当時の当業者は引用発明及び周知技術に基づいて引用発明との相違点に係る訂正後の特許発明の構成に容易に想到することができたなどとして、特許無効審判請求に対する不成立審決を取り消した事例  
(事件類型) 審決(無効不成立)取消 (結論) 審決取消  
(関連条文) 特許法134条の2、126条5項、特許法29条2項  
(関連する権利番号等) 特許第4362657号  
(審決) 無効2021-800019号

## 判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許に係る本件発明1～6について、特許無効審判における訂正請求による本件訂正を認め、特許無効審判請求を不成立とした本件審決の取消訴訟である。

本件審決は、概要、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、本件明細書に記載した事項の範囲内のものであるなど訂正要件に適合する旨、また、優先日当時の当業者は、引用発明及び周知技術等に基づいて、本件訂正発明1と主引用発明との相違点に係る本件訂正発明1の構成に想到することが容易とはいえず、本件訂正発明1に発明特定事項を追加した本件訂正発明2～6についても同様である旨などの判断をした。

2 本件発明1及び本件訂正発明1に係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。  
【本件訂正前の請求項1】(本件発明1)

電動モータの出力部の回転を衝撃発生部に伝達し、前記衝撃発生部において発生する衝撃力によりメインシャフトに強力なトルクを発生させる電動式衝撃締め付け工具において、電動モータは、磁極部を持つステータと、前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、前記磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウトロータ型電動モータであることを特徴とする電動式衝撃締め付け工具。

【本件訂正後の請求項1(訂正部分に下線を付す。)】(本件訂正発明1)

電動モータの出力部の回転を、作動油によりトルクを発生する油圧パルス発生部である衝撃発生部に伝達し、前記衝撃発生部において発生する衝撃力によりメインシャフトに強力なトルクを発生させる電動式衝撃締め付け工具において、電動モータは、磁極部を持つステータと、前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、前記磁石を内周面

に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウトロータ型電動モータであることを特徴とする電動式衝撃締め付け工具。

3 本判決は、本件訂正の訂正要件適合性については、本件審決と同様、特許法 1 3 4 条の 2 第 9 項、1 2 6 条 5 項の訂正要件適合性を認めた。他方、本判決は、本件訂正発明 1 の進歩性については、これを肯定するなどした本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

(1) 訂正要件適合性に関する本判決の判断の要旨は、次のとおりである。

本件明細書には、作動油（オイル）が充填されトルクを発生させている油圧パルス発生部 P が衝撃発生部に相当することが記載されており、かつ、当該油圧パルス発生部 P の構成を更に限定する記載はないのであるから、特許請求の範囲請求項 1 の記載を「電動モータの出力部の回転を、作動油によりトルクを発生する油圧パルス発生部である衝撃発生部に伝達し、」とした本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものと認めるのが相当である。

以上によれば、本件訂正は、特許法 1 3 4 条の 2 第 9 項、1 2 6 条 5 項の訂正要件に適合する。

(2) また、本件訂正発明 1 の進歩性に関する本判決の判断の要旨は、次のとおりである。

ア 本件訂正発明 1 と主引用発明との相違点の認定

(相違点 I)

電動モータに関し、本件訂正発明 1 は、「磁極部を持つステータと、磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備える、アウトロータ型」であるのに対し、主引用発明は「ステータと、前記ステータの内周側にロータとを備える、インナロータ型」であって、アウトロータ型ではない点

(相違点 II)

磁石の保持の態様に関し、本件訂正発明 1 は、磁石が「前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設され」ているのに対し、主引用発明は、磁石を保持する態様が明示されていない点

イ 相違点 I の容易想到性

(ア) 副引用発明の認定

副引用例には「それぞれの歯にコイルを配置するステータと、前記ステータの外周側に隙間を設けて配置された焼結希土類磁石と、前記焼結希土類磁石を内周面に保持する筒状のロータとを備え、パワーハンドツールに応用されるアウトロータ型電動モータ」という発明が記載されているものと認められる。

(イ) 主引用発明への副引用発明の適用

以上を踏まえ、相違点 I について検討すると、主引用発明は「電動式衝撃 締め付け工具」（電動手工具の一種）に係るものであり、副引用発明は「パワーハンドツール」（電動手工具）に応用される「電動モータ」に係るものであるから、両者の技術分野は関連する。

また、本件優先日当時、主引用発明が属する「電動式衝撃締め付け工具」の技術分野においては、その性能においてトルクが重要な要素であり、トルクを高めることが周知、自明の課題であったと認められる。さらに、本件優先日当時、副引用発明のようなアウトロータ型モータは、インナロータ型モータよりも高トルク化が容易であることは周知であったと認められる。

したがって、主引用発明には、トルクを高めるという周知の課題を解決するため、副引用発明を適用する動機付けがあるから、主引用発明に、副引用発明のアウトロータ型電動モータを適用し、相違点Ⅰの構成とすることは当業者にとって容易想到であったというべきである。

#### ウ 相違点Ⅱの容易想到性

##### (ア) 周知技術の認定

A文献においては、磁石を保持する態様として、アウトロータ型電動モータでは、ステータの外周側（ロータの内周側）に複数の磁石が相互に隙間を空けて配置されることが記載されている。また、B，C文献においては、接着剤固定法では、通常、エポキシ系やアクリル系などの接着剤で固定する方法により貼設されることが、それぞれ記載されている。

##### (イ) 主引用発明への周知技術の適用

以上を踏まえ、相違点Ⅱについて検討すると、アウトロータ型電動モータにおいて、磁石を保持するために、複数の磁石をステータの外周側（ロータの内周側）に沿って配置し、接着剤固定法等により「貼設」することは、周知技術であると認められる。

したがって、上記周知技術を適用して、相違点Ⅱの構成とすることは当業者にとって容易想到であったというべきである。