

|   |       |                 |     |         |
|---|-------|-----------------|-----|---------|
| 特許権   | 判決年月日 | 令和3年10月6日       | 担当部 | 知財高裁第3部 |
|   | 事件番号  | 令和2年(行ケ)第10103号 |     |         |
| <p>○ 主引用発明に副引用発明を適用することによる発明の容易想到性について、主引用発明と副引用発明の技術分野が完全に一致しているとはいえず、近接しているにとどまる場合には、主引用発明に副引用発明を採用するについて相応の動機付けが必要であるとした上で、審決は主引用発明の課題の認定を誤っており、主引用発明には副引用発明と共通する課題があるとは認められず、そのため、前者に後者を採用する動機付けがあるとは認められないとし、主引用発明に副引用発明を適用して発明を容易に想到することができるとした審決の判断は誤りであるとされた事例。</p> |       |                 |     |         |

(事件類型) 審決(無効・成立)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法29条2項, 123条1項2号

(関連する権利番号等) 特許第5608827号 無効2019-800025号

#### 判決要旨

- 原告は、名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許(特許第5608827号。平成26年1月27日出願、同年9月5日設定登録。請求項の数2。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は、本件特許の無効審判請求をし(無効2019-800025号)、原告は、請求項1及び2について訂正請求をした。特許庁は、訂正を認めた上、請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする審決をしたので、原告は、取消しを求めて本件訴訟を提起した。
- 本判決は、進歩性の判断においては、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明又は周知の技術事項があり、かつ、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を適用する動機付けないし示唆の存在が必要であり、そのためには、まず主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項との間に技術分野の関連性があることを要するところ、主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきであると述べた。

その上で、本判決は、本件審決は、甲1発明(主引用発明)に甲2に記載された技術事項(副引用発明)を採用する動機を基礎づける甲1発明の課題の認定を誤っているものであり、また、甲2に記載された技術事項の内容、甲1発明と甲2に記載された技術事項の技術分野相互の関係を考慮すると、甲1発明には、甲2に記載された技術事項と共通する課題があるとは認められず、そのため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用する動機付けがあるとは認められないと判断し、したがって、甲1発明に甲2に

記載された技術事項及び周知の課題を採用して，請求項 1 記載の本件発明 1 と甲 1 発明の相違点に係る本件発明 1 の構成を容易に想到することができたと認められず，これを容易に想到することができたとする本件審決の判断は誤りであると判断した。