

|        |         |                         |             |           |
|--------|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| 特<br>許 | 判決年月日   | 令和 7 年 3 月 2 4 日        | 担<br>当<br>部 | 知財高裁第 3 部 |
|        | 事 件 番 号 | 令和 6 年（行ケ）第 1 0 0 4 9 号 |             |           |

○ 名称を「ビークル」とする発明の特許出願について、補正後の特許発明が、引用発明、周知事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとの本件審決の判断は、根拠を欠くものであり、判断の理由が示されておらず、誤りであるとして、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決を取り消した事例

（事件類型）審決（拒絶）取消 （結論）審決取消

（関連条文）特許法 29 条 2 項、17 条の 2 第 6 項、126 条 7 項

（審決）不服 2023－5963 号

### 判 決 要 旨

- 1 X は、名称を「ビークル」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求をするとともに、特許請求の範囲の請求項 1 について補正する内容の手續補正（以下「本件補正」という。）を行った。

特許庁は、本件補正による補正後の本願の請求項 1 に係る発明（以下「本件補正発明」という。）は、引用発明、周知事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法 29 条 2 項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法 17 条の 2 第 6 項が準用する同法 126 条 7 項の規定に違反し、却下すべきものであるとし、本件補正による補正前の本願の請求項 1 に係る発明は、引用発明、周知事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本願は拒絶されるべきものであるとして、審判不成立の審決をした。

原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。原告が主張する取消事由は、容易想到性についての判断の誤りである。

- 2 本判決は、概要以下のとおり、容易想到性についての本件審決の判断が誤りであり、本件補正は独立特許要件を充足して適法であって、本願の請求項 1 に記載された発明は本件補正によって本件補正発明となり、本件補正発明は当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件審決の結論は誤りであり、原告の主張する取消事由は理由があると判断した。

- (1) 本件審決が認定した本件補正発明と引用発明との相違点の中には、「本件補正発明はビークルがリーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンである発明であるのに対し、引用発明はそのようなものか明らかでないこと」が含まれている。

そして、本件審決は、引用発明の車両を、周知技術を考慮に入れて、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに格別の困難性は認められず、ドローンについても、ドローンは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両と同様に一般的に小型で

エネルギー貯蔵装置も小型であることから、引用発明の車両をドローンとすることに格別の困難性は認められないと判断した。

- (2) 本願明細書等の記載によれば、本件補正発明の「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」は、車輪を有し、この車輪が回転することによって陸上を走行する車であって、リーン姿勢で旋回可能に構成されたものであると認められる。

引用発明の車両は駆動力制御装置を備えるものであり、かつ、アクセスペダルを備えるものであると認められるが、アクセルペダルが「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」にも採用され得るものであることは、本願の出願前に当業者に周知であったと認められるから、当業者が、引用発明の「車両」から、直ちに、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」を除外するとはいえない。

- (3) 本件審決は、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型であってそれに伴うエネルギー貯蔵装置から供給可能な電力が低いという状態は引用発明のバッテリー温度が低下した場合と共通する課題を内在するものともいえ、さらには、エネルギー貯蔵装置に限らず小型化及び軽量化はごく一般的な課題であって引用発明にも当然に要請される内在する課題でもあって、・・・一般的にエネルギー貯蔵装置が小型である周知技術のリーン姿勢で旋回可能に構成された車両における課題とも共通するともいえる」と説示し、この説示内容を、引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに格別の困難性が認められないとの判断の根拠の一つとした。

しかし、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」であることについては、その根拠が示されておらず、証拠も提出されていない。

また、仮に、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」であるといえるとしても、エネルギー貯蔵装置（バッテリー）が小さい場合に、当該バッテリーから供給可能な電力の総量が小さいといえたとしても、当該バッテリーがある時点において供給する電力が低いことを直ちに意味しない。

引用文献の記載によれば、引用発明は、バッテリーの温度が低いときに、バッテリーから供給できる電力が小さいという課題を解決するものであると認められるところ、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」について、エネルギー貯蔵装置（バッテリー）から供給可能な電力が低いとの課題が一般的に存在すると認めるに足りないから、引用発明が解決する課題と、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」が一般的に有する課題が共通するとはいえず、課題の共通性をもって、当業者において、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とする動機付けがあるとも認められない。

- (4) ドローンは、航空機のうち回転翼を有するものであり、回転翼を回転させて待機中を飛行するものである。

これに対し、引用発明の車両は、駆動輪が動力を路面に伝えて走行するものであるから、車輪を有し、車輪が回転して陸上を走行する車である。

そうすると、車輪が回転して陸上を走行するものである引用発明の車両と、回転翼を回転させ大気中を飛行するものである本件補正発明のドローンとは、構造・移動形態が本質的に異なる。

また、本件審決は、「エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機を備えたビークルが、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両であること」を周知技術と認定するが、ドローンが「エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動機とを備えた」ものであることを認めるに足りる証拠はなく、引用発明の車両をドローンとすることにつき格別の困難性は認められないと判断する根拠として、ドローンについて「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両と同様に一般的に小型でエネルギー貯蔵装置も小型であること」を挙げるが、これを認めるに足りる証拠も示していない。

- (5) 上記(3)及び(4)によれば、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断、及び、引用発明の車両をドローンとすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、いずれも、その根拠を欠くものであり、判断の理由を示しておらず、誤りである。

そして、上記判断は、本件補正発明の容易想到性の判断の過程を成すから、上記判断が誤りである以上、本件審決における本件補正発明の容易想到性の判断も誤りであることになる。

- (6) 本件補正発明は、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件補正は独立特許要件（特許法１７条の２第６項、１２６条７項）を充足し、適法であって、本願の請求項１に記載された発明は、本件補正によって本件補正発明となる。そして、本件補正発明は当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本願を拒絶されるべきものであるとした本件審決の結論は誤りであり、原告の主張する取消事由は理由がある。