

進歩性の判断に関する裁判例 「捆線器」事件

H29.2.28 判決 知財高裁 平成 28 年（行ケ）第 10103 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

引用発明においては、**本件発明の課題と共通する課題が既に解決されており、相違点に係る構成を備える動機付けがない**として、本件発明は容易想到でないと判断された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

長レバーのリング部に引張力を負荷することで、テコを利用してケーブルを把持する構造の捆線器において、その長レバーの後端に設けたリング部を、長レバー及びケーブルの平面に対して $15^{\circ} \sim 45^{\circ}$ に捻ったことを特徴とする捆線器

【相違点】

本件発明は、「その長レバーの後端に設けたリング部を、長レバー及びケーブルの平面に対して $15^{\circ} \sim 45^{\circ}$ に捻った」ものであるのに対し、引用発明は、「ハンドル 3 2 は、前記ピン 3 3 と前記ブラケット 3 5 との間に段差状に屈曲する部分を有し」ているが、「捻った」部分を有するものではない点。

【審決】

本件発明は、引用発明及び周知例に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法 29 条 2 項の規定に違反して特許されたものではない。

本件発明は、その発明の詳細な説明の記載が、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであり、特許法 36 条 4 項 1 号に規定する要件（実施可能要件）を満たしている。

【争点】

1. 本件発明の容易想到性判断の誤り（取消事由 1）
2. 実施可能要件に係る判断の誤り（取消事由 2）

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線）

1. 本件発明の容易想到性判断の誤り（取消事由 1）について

『(ア) 引用発明は、前記 (1) イによれば、ワイヤーの把持面又はその辺りでの結びや捻れを防止し、かつ絶縁型のワイヤーへの損傷や切断を生じないワイヤー把持具を提供することを目的とし、かかる課題の解決手段として、ハンドル 3 2 が、ピン 3 3 とブラケット 3 5 との間に段差状の屈曲する部分を有し、ガイド 3 6 の形状と配置にあわせて、ハン

ドル 3 2 の上記屈曲と枢着接続部 3 3 の移動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用し、これにより、引っ張る負荷が目 3 7 に適用されるとき、ハンドル 3 2 がワイヤーに接触せず移動して目 3 7 の位置がワイヤーに接近し、引っ張る動作は常にワイヤーのほぼ軸方向にあるから、ワイヤーが曲がったり、捻れたりしないという作用効果を奏するものである。

そうすると、引用発明は、前記 1 (2) アの本件発明の課題と共通する課題を、ハンドル 3 2 が、ピン 3 3 とブラケット 3 5 との間に段差状の屈曲する部分を有し、ガイド 3 6 の形状と配置にあわせて、ハンドル 3 2 の上記屈曲と枢着接続部 3 3 の移動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用することにより、既に解決しているということが出来るから、上記構成に加えて、あるいは、上記構成に換えて、ハンドル 3 2 を「捻った」部分を有するように構成する必要がない。・・・(略)・・・。

(ウ) したがって、そもそも、捆線器において、長レバーの移動により、その後端に設けられたリング部がケーブルなど他の部材と干渉するのを避けるために、長レバーを「捻った」部分を有するように構成することが、もとの出願日前に、当業者に周知慣用の技術であったとは認められないし、引用発明において、上記構成を備えるようにする動機付けもない。

(エ) むしろ、引用発明の構成に加えて、ハンドル 3 2 を「捻った」部分を有するように構成する場合には、引用発明では、目 3 7 がワイヤーに近接した位置となるように調整されているため、目 3 7 がワイヤーに接触するおそれがあり、目 3 7 がワイヤーに接触しないようにするには、目 3 7 とワイヤーとの距離を遠ざけるようにガイド 3 6 の形状と配置を変更することや、ハンドル 3 2 の段差状の屈曲と枢着接続部の移動の円弧の再調整をすることが必要になるから、引用発明において、その構成に加えて、ハンドル 3 2 を「捻った」部分を有するように構成することには、阻害要因があるというべきである。

(オ) 以上によれば、引用発明において、周知例等に記載された事項に基づいて相違点に係る本件発

明の構成を備えるようにすることが、容易に想到できたということではない。』

2. 実施可能要件に係る判断の誤り（取消事由2）について

『エ 原告は、本件明細書には、リング部を15°～45°に捻ることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載はないから、本件発明の少なくとも一部につき、当業者がその実施をすることができる程度の記載があるということではない旨主張する。

しかし、物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから（特許法2条3項1号）、物の発明について実施可能要件を充足するか否かについては、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の記載があるか否かによるというべきであって、所期の作用効果を奏することを裏付ける記載の有無いかんにより実施可能要件の充足性が直ちに左右されるものではない。

オ そして、前記（1）のとおり、「長レバーの後端に設けたリング部を、長レバー及びケーブルの平面に対して15°～45°に捻った」とは、本件明細書の記載から、長レバーの後端に設けたリング部を、長レバーが回転する支軸に垂直な平面に対して15°～45°に捻ったことを意味すると理解することができるから、当業者であれば、従来の捫線器の構成を踏まえて、本件発明の捫線器を製造し、使用することができる。』

【検討】

引用発明に周知技術を適用して本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである、という原告の主張に対し、裁判所は、本件発明の課題が引用発明において既に解決されているとし、また、捫線器の長レバーを捻った部分を有するように構成することが周知技術であったとは認められないとして、該構成を備えるようにする動機付けがない、と判断した。

確かに、引用発明では、ピン33とブラケット35との間に段差状の屈曲する部分が設けられ、ガイド36の形状と配置にあわせて、ハンドル32の屈曲と枢着接続部33の移動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用することにより、ワイヤーの把持面又はその辺りでの結びや捻れを防止し、かつワイヤーへの損傷や切断を生じないようにして、所期の作用効果を奏することから、リング部に相当する目37を15°～45°に捻ることに意義は見出せず、目37を捻った場合には上記円弧の調整が蔑

ろになる恐れがある。

本件明細書の記載が実施可能要件を満たしていない、という原告の主張に対し、裁判所は、本件審決における実施可能要件に係る判断に誤りはない、と判断した。原告による具体的な主張としては、「長レバー及びケーブルの平面」の意義が本件明細書等に何ら記載されていない、リング部を15°～45°に捻る基準が不明であるなど幾つかあったが、裁判所は、本件明細書の記載について、従来の捫線器の構造に関する技術常識も踏まえて解釈し、その意味を理解できるものとして、原告の主張を退けた。

また、リング部を15°～45°に捻ることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載が本件明細書になく、実施可能要件が充足されていない、という原告の主張に対し、裁判所は、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の記載があるか否かによるというべきであるとし、そのような所期の作用効果を奏することを裏付ける記載の有無いかんにより直ちに左右されるものではない、と判断した。審査基準に沿った考え方が示されており、参考になる。

《実務上の指針》

容易想到性に関し、一般には、本件発明の課題と共通する課題が引用発明によって既に解決されていても、動機付けが否定されない場合もある。例えば、相違点に係る構成を引用発明に適用することにより、改善効果が更に向上する、あるいは別の有利な効果を奏する、といった点が示唆されていれば、動機付けが認められる場合があると思われる。

実施可能要件に関し、本事例では、「長レバー及びケーブルの平面」の意義について、本件明細書の記載や技術常識を踏まえた詳細な検討に基づき解釈されたが、この争いは、明細書の記載如何によって避けられたように思われる。無用な争いを避けるためにも、特許請求の範囲に記載された用語については、その意義を容易に理解できるよう、明細書等の記載を充実させることを心掛けたい。

以上