

## 進歩性の判断に関する裁判例

— 「読取装置及び情報提供システム」事件 —

R3.5.20 判決 知財高裁 令和2年（行ケ）第10102号

審決（無効・成立）取消請求事件：審決取消

### 概要

主引用発明の認定において、装置を構成するモジュールだけでは所定の機能を有すると想定されていないものと認められ、当該機能が本件発明と対比されるべき装置には欠かせないものであるから、モジュール単体で本件発明と対比されるべき装置であると認めることはできないとして、甲1（主引例）から甲1発明2（モジュール単体）を認定して本件発明の進歩性を否定した審決が取り消された事例。

### 特許請求の範囲

#### 【請求項1】

物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置き式の読取装置であって、

前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、

上向きに開口した筐体内に設けられ、前記アンテナを收容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、  
を備え、

前記筐体および前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

### 主な争点

甲1発明2の認定の誤り（取消事由A-2）

### 原告の主張

甲1発明2は、防壁とともに利用するのであれば十分な作用効果を得ることができず、単体で十分な機能を有しているとはいえないから、甲1から甲1発明2を抽出して認定をすることはできない。

### 被告の主張

甲1の[図2]の読取装置は、水分を含まない物については読取装置として十分に使用することができる、当業者は理解する。本件審決は、甲1に記載されたこれらの発明のうち、水分を含まない物に使用することができる[図2]の読取装置を「甲1発明2」と認定したものであるから、誤りはない。

### 裁判所の判断

『(4) 甲1発明2について

・・・(略)・・・

イ そこで、甲1発明2のように、「読取り／書込みモジュール200」を単体で認定することができるかどうかについて判断する。

(ア) 読取装置において、読取性能向上のために、電波吸収層の外側に反射層を設けてシールド部を2層構造とすることに関しては、本件出願日当時

、次の文献があった。

・・・(略)・・・

(イ) 上記(ア)の各文献によると、電磁波を吸収するためのシールド部には、吸収体と、その裏側に電磁波を反射させるための反射体（金属）を設けることが、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。・・・(略)・・・

ウ ・・・(略)・・・「読取り／書込みモジュール200」が挿入される「読取り／書込みデバイス102」の「防壁」が電波を吸収する吸収性発泡体と、電波を反射する金属製の外側パネルを備えており、これらが外部への電波の放出、又は、外部からの電波の侵入を防止する機能を有していると認められることからすると、当業者は、甲1発明においては、「読取り／書込みデバイス102」の「防壁」が外部への電波の漏えい又は干渉を防止するものであると理解すると認められる。

(ウ) 「吸収性発泡体214」の外側に設けられる「外壁212」の材質について、甲1では特定されていないが、上記(ア)、(イ)で述べたところに、金属の「側壁」、その外側の「吸収性発泡体」の更にその外側（外壁212の位置）に金属が設けられると、金属である「側壁」と、「外壁」が電波反射板となり、電波を反射するため、その間に「吸収性発泡体」を設ける意味が失われることを考え併せると、当業者は、甲1発明において、「外壁212」を金属で作る必要はないと理解すると認められる。

(エ) そうすると、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」は、「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること、すなわち、「読取り／書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は、本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。

エ 以上によると、本件審決のように甲1発明2

を認定して、これを本件発明と対比することはできないというべきである。

オ 被告は、甲1に記載された発明は、対象物が液体を含まない場合や対象物が軽い場合には、電波を低量にするから、防壁を必要としないため、甲1の「読取り／書込みモジュール200」は、読取装置に必要な要素を全て備えていると主張する。

しかし、甲1には、対象物が液体を含まない場合や対象物が軽い場合には、防壁が必要ではないとの記載はない。また、甲1に記載された「読取り／書込みモジュール200」の「側壁」、「吸収性発泡体」、「外壁」の構造がどの程度のシールド作用を奏するのかが不明であるから、仮に、甲1発明において、読取り／書込みの対象物に応じて電波の出力を調整することを想起し得たとしても、電波の出力を下げれば、直ちに甲1に記載された「読取り／書込みモジュール200」の「側壁」、「吸収性発泡体」、「外壁」の構造が単独のシールドとして機能すると認めることはできない。どのような物に使用するにかかわらず、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」は、これが独立して、電波の漏えいや干渉を防止する装置であるとして構成されていないと認められることは、既に判示したところから明らかである。

したがって、被告の主張は、上記ウの判断を左右するものではない。

・・・(略)・・・

(5) 以上のとおりであるから、取消事由A-2は理由がある。

・・・(略)・・・甲1発明2を認定することができないから、甲1発明2と本件発明1、3との対比について判断するまでもなく、本件発明1、3、4について、甲1発明2と同一であるということできないし、本件発明1～4について、甲1発明2から当業者が容易に発明をすることができたということできない。』

### 検討

1 審決では、甲1から、①「防壁」を有する甲1発明1と、②甲1発明1の一部の構成であって、「防壁」を有しない甲1発明2とを認定した。その上で、甲1発明1を主引用発明とした無効理由1-1については、本件発明の進歩性を肯定したが、甲1発明2を主引用発明とした無効理由1-2については、本件発明の進歩性を否定した。

本事例では、甲1から甲1発明2を単体で認定できるか、即ち、甲1発明1の一部を取り出して（「防壁」を取り除いて）、甲1発明2を認定できるかが争点となった。

裁判所は、まず、複数の公知文献を根拠に、読取装置において、読取性向上のために、電波吸収層の外側に反射層を設けてシールド部電磁波を吸収するためのシールド部を2層構造とすることが技術常識であると判断した。そして、甲1において、「防壁」が当該2層構造を備えることから、「防壁」が外部への電波の漏えいまたは干渉を防止するものであ

り、甲1では「防壁」が存在しない状態で「読取り／書込みモジュール200（即ち、甲1発明2）」を単独に用いられることは想定されておらず、甲1から甲1発明2を認定することができないと判断した。

2 甲1発明は、図2に「読取り／書込みモジュール200」が示されており、一見、図2の「読取り／書込みモジュール200」を甲1発明2と認定した審決には誤りが無いようにも思われる。

しかし、甲1において、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有する「防壁」は必須の構成である。

「防壁」を取り除いて甲1発明2を認定することはできない、とした裁判所の判断は妥当であると思われる。

3 本事例は、株式会社ユニクロや株式会社GUを傘下に有する株式会社ファーストリテイリングと、特許権者アスタリスク社との所謂、セルフレジをめぐる特許紛争の一環としての審決取消訴訟である。

本事例では、本件特許6469758号は維持されたが、株式会社ファーストリテイリングは、本事例で問題となった無効2019-800041号の他にも本件特許6469758号に対して2件の無効審判（無効2021-800068号、無効2019-800078号）を請求している。

他の2件の無効審判の動向にも注目したい。

### 実務上の指針

1 引用発明の認定において、装置の一部の構成を取り出して認定された場合、引用発明の機能が損なわれないかを検討することが重要である。引用発明の機能が損なわれる場合には、「当該一部の構成を単独に用いられることは想定されていない」と主張し、「引用発明を認定することができない」と反論することが可能である。

2 参考となる裁判例として、平成23年（行ケ）10385号が挙げられる。この裁判例では、引用発明の特徴点をないものとして引用発明を認定することは、引用例に記載されたひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち技術的に最も重要な部分を見捨てて発明を認定するものであり、許されないというべきである、と判断された。

反対に、平成22年（行ケ）第10220号では、装置（扇風機）から一部の構成（太陽電池）を取り出して引用発明を認定することが認められた。この裁判例では、引用発明が開示する太陽光発電、充電時の開示された構造及びその機序は扇風機の駆動と直接関係しているものではなく、それ自体が技術的に独立し、技術的に扇風機の駆動と分離して論ずることができるものであり、独立した技術思想として、多目的活用可能な太陽電池である引用発明を読み取ることができる、と判断された。

以上