

名称：「エルボカバー」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成 25 年(行ケ)10107 号 判決日：平成 25 年 10 月 17 日

判決：請求認容（審決取消）

実用新案法第 3 条の 2

キーワード：周知技術の認定

#### [概要]

原告は、名称を「管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー」とする考案についての本件実用新案（実用新案登録第 3138583 号）の実用新案権者である。

被告は、本件実用新案登録の無効審判請求（請求項 1～3）をしたところ（無効 2012-400003 号）、原告は、実用新案法第 14 条の 2 第 1 項の訂正をしたが、特許庁は、無効審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案。

#### [本件考案 1（訂正後の請求項 1 に係る考案）]

エルボカバーが、エルボ胴部（11）と該エルボ胴部の開口端に結合したエルボ結合部（12）とからなり、上記エルボ結合部は、結合受け板（121）と結合差込み板（122）とを有し、上記結合受け板は、先端部分を二つ折りに折り返して第 1 の結合板（121a）を形成し、折り返された該第 1 の結合板は、上記結合受け板の自由端に向って折り返して第 2 の結合板（121b）を形成し、該第 2 の結合板は、折り返し部が上記第 1 の結合板に向うように折り曲げて係合片（121c）を形成して当該第 1 の結合板との間に結合差込み口（123）を形成したものであって、上記第 2 の結合板及び上記係合片は全域に亘って一定の横幅を有してこの横幅は上記第 1 の結合板よりも狭くなっており、上記結合差込み板の先端近傍に係合爪（124）を設け、上記結合受け板の結合差込み口に上記結合差込み板を挿入して上記エルボ結合部を結合することを特徴とする管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー。

※下線部は、訂正部分を示す。

#### [審決の概要]

##### 1. 相違点の認定

本件考案は、2つの端部を連結して管に被覆するエルボカバーの差込側部分が、先端へ向かって第 1、第 2、第 3 の部分に 3 つ折りされ、①第 2 と第 3 の部分が全域にわたって一定幅で、かつ、いずれも第 1 の部分よりも幅が狭くなっていた。一方、引用例である先願発明（特願 2006-275665 号）のエルボカバーも差込部分が 3 つ折りされていたが、第 1 の部分から第 3 の部分にかけて漸次幅が狭くなっており、結果、②第 2 の部分から第 3 の部分にかけて幅が漸次狭くなっており、かつ、いずれも第 1 の部分よりも幅が狭くなっていた。

##### 2. 相違点の判断

上記①②を本件考案と先願発明との一応の相違点とした上で、エルボの差込側部分を 3 つ折りし、第 1 の部分から第 3 の部分にかけての全域にわたって一定の横幅とするエルボカバーを開示する実願平 2-107659 号（実開平 4-64692 号）のマイクロフィルム（甲 5 刊行物）から、結合部を一定の横幅とすることは周知技術と認め、さらに、本件考案の第 2 と第 3 の部分の横幅を一定のものとするものの技術的意義が不明で有利な効果を奏するともいえないとして、上記相違点は設計上の微差にすぎず実質的な相違点ではないとした。その結果、本件考案と先願発明との間に実質的同一性を認めた。

#### [取消事由]

##### 1. 本件法案 1 と先願発明との相違点認定の誤り

2. 本件考案1における相違点判断の誤り
3. 本件考案2及び本件考案3における相違点認定判断の誤り

※以下、取消事由2のみに記載し、それ以外の取消事由については省略する。

[裁判所の判断]

1. 周知技術の認定

甲5刊行物に係る考案は、繋ぎ側部分の一方に嵌入溝をあらかじめ形成しておくことによって、配管カバー用エルボによる配管の被覆作業時において、嵌入溝を形成するための折り曲げ作業を不要とすることにあり、繋ぎ側部分の端部がすべて同一の横幅で一定であることを見て取ることはできるものの、繋ぎ側部分の端部の幅を部分ごとに変えて各々を一定の横幅とすることについては何ら開示されておらず、その示唆もない。

したがって、審決が「エルボカバーのエルボ結合部を一定の横幅とすること」が周知技術であると認定したこと自体は誤りではないが、それは本件考案における第1の結合板、第2の結合板及び係合片の各々が一定の横幅であることに相応するにすぎない。

2. 周知技術の適用

甲5刊行物から認められる周知技術が、繋ぎ側部分の端部がすべて同一の横幅で一定であるという事項にとどまる以上、当該周知事項が、第2の結合板及び係合片だけを第1の結合板とは異なる(狭い)一定の横幅にするといった事項に及ぶものとはいえない。そうすると、審決が認定した周知技術は、本件考案1とは直接の関連性がないものであって、これを先願発明に適用しても本件考案と実質的に同一となるものではない。

3. 小括

相違点判断に関する審決の判断過程には誤りがあり、その余の点について判断するまでもなく、取消事由2には理由がある。

[コメント]

本判決においては、原審決での周知技術の認定自体は認めつつも、当該周知技術は、本件考案1と直接の関連性がないものとして、これを先願発明に適用しても本件考案1と実質的に同一となるものではない、とした。

拒絶理由等で周知技術を適用された際や、無効審判等で周知技術を適用する際には、周知技術の認定や、適用された周知技術の適正(認定された周知技術を上位概念化又は下位概念化されて適用されていないか、周知技術を適用できるか等)について検討すべきである。

以上