

名称：「多色ペンライト」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：令和2年（行ケ）第10103号 判決日：令和3年10月6日

判決：審決取消

特許法29条2項

キーワード：技術分野、動機付け

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/090618_hanrei.pdf

[概要]

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して、本件発明の進歩性を否定した審決を取り消した事例。

[事件の経緯]

原告は、特許第5608827号の特許権者である。

被告が、当該特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする無効審判（無効2019-800025号）を請求し、原告が訂正を請求したところ、特許庁が当該特許を無効とする審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

[本件発明1]

【請求項1（訂正後）】

発光色を照らすカバーで覆われた発光部と、把持部とを有し、

前記把持部は、

赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード、青色発光ダイオード、黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と、

前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し、

前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させることで特定の発光色が得られるように構成し、

前記特定の発光色は複数得られ、

前記複数得られる特定の発光色には、少なくとも、前記白色発光ダイオードから単独で発せられる光により得られる発光色、前記白色発光ダイオードから発せられる光とそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる光とを混合して得られる発光色、前記黄色発光ダイオードから単独で発せられる光により得られる発光色、及び、前記黄色発光ダイオードから発せられる光とそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる光とを混合して得られる発光色、の全ての発光色が含まれ、

前記白色発光ダイオードから得られる発光色は、前記白色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる白色の発光色、及び、前記白色発光ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる光が混合することにより得られる発光色であり、

前記黄色発光ダイオードから得られる発光色は、前記黄色発光ダイオードが単独で発光することにより得られる黄色の発光色、及び、前記黄色発光ダイオードとそれ以外の1つ又は2つの発光ダイオードから発せられる光が混合することにより得られる発光色であり、

前記各発光ダイオードから発せられる光を集光、混色し、これにより得られた発光色で前記カバーの側面及び上部の全体を照らすための発光色補助手段が前記光源部の近くに該光源部を

覆うように設けられ、

乾電池又はボタン電池を電源とすることを特徴とする多色ペンライト。

[相違点1]

本件発明1は、「赤色発光ダイオード、緑色発光ダイオード、青色発光ダイオード、黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオード」を備え、・・・(略)・・・として構成されているのに対し、甲1発明は、「R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の三原色に加えてWhite(白色)が搭載されている4つのLEDを備え」、・・・(略)・・・として構成されている点。

※相違点2は、省略。

[審決]

1 甲1発明の課題の認定

黄色の発色について、「イエロー」と「ライトイエロー」の各発色の色の違いを明確に識別することができないとの問題があり、これは、『イエロー』とされる黄色の発色自体に問題が内在している。

電源(電池)の電圧が下がると発色のバランスが崩れ、全体が綺麗に光らないことが指摘されており、演色性を向上させる、という課題も内在している。

2 甲2に記載された技術事項の認定

『LED照明装置』において、光の三原色をなす赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の発光ダイオードに加え、さらに白色及び黄色の発光ダイオードを含めてLED照明装置を構成し、演色性の向上を企図している。

3 容易想到性についての判断

『イエロー』及び『ライトイエロー』の各発色の色の違いを明確に識別することができず、少なくとも『イエロー』とされる黄色の発色自体に問題が内在している甲1発明において、その演色性の向上を企図して、上記の甲2に記載された技術事項を参考とし、『R(レッド)』、『G(グリーン)』、『B(ブルー)』、『White(白色)』の『4つのLED』に加え、さらに、黄色の発光ダイオードを設けることは、当業者にとって格別困難なことではない。

甲1発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があり、演色性を向上させるという課題も内在しており、甲2に白色及び黄色の発光ダイオードを含めてLED照明装置を構成するという公知の技術事項が記載されており、甲2には演色性を向上させるという技術事項が記載されていることから、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り、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができた。

[取消事由]

1 無効理由1に関する相違点1についての判断の誤り(取消事由1)

※取消事由2～6は、省略し、以下、取消事由1についてのみ記載する。

[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)

『(2) 技術分野相互の関係と採用の動機付け

・・・(略)・・・

ところで、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。この点、甲1発明と甲2に記載された技術事項は、いずれもLEDを光源として光を放つ器具に関するものである点で共通するものの、甲1発明は筒全体が様々な色で発光するペンライトに係るものであるのに対して、甲2に記載された技術事項は、白色光又は可変色光を提供する照明装置に係るものである点で相違するから、近接した技術であるとはいえるとしても、技術分野が完全に一致しているとまではいえない。そのため、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して新たな発明を想到することが容易であるというためには、甲1発明に甲2に記載された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。

・・・(略)・・・。

(4) 本件審決の認定判断の誤りの有無

ア 甲1発明の課題の認定について

(ア) 黄色の発色

甲1には、「イエロー系」、「イエローとライトイエローの違いが分かりづらいです。」(4頁の上から5枚目の写真の上下)と記載されているところ、この記載からは、甲1製品において、「イエロー」と「ライトイエロー」の色の相違が判別し難いという問題があることは認められる。しかし、上記の記載の前提として、「イエロー」は、色票等ではなくペンライトの「ライトイエロー」との比較がされているにとどまる上(上記写真)、色の相対的な判別の問題と、一般的に各色の基準とされている色(色票の該当色)にどれだけ近い色を出しているかという発色の問題は異なるから、「イエロー」と「ライトイエロー」の色の相違が判別し難いという上記の問題は、「イエロー」が一般的に黄色の基準とされている色にどれだけ近い色を出しているかという発色の問題とは異なる。

本件審決は、「それら『イエロー』及び『ライトイエロー』の各発色について検討するに、p. 4-5写真には、写真中央に位置する4本のペンライトの他に、その左側に2本(『亜美・真美』及び『小鳥』)、右側に2本(『ルミスティック』及び『大電光改』)の計4本の他のペンライトが色比較のために配置されているところ、上記写真中央の4本(甲1発明)の『イエロー』の発色は、上記他の4本のペンライトの黄色の発色とは異なり、むしろp. 4-6写真((摘示(1q))示されるオレンジ系の色に近い発色となっている。)・・・(略)・・・と述べ、甲1の写真を根拠として、甲1製品の「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題があるという認定をしている。本件審決が、甲1サイトのアドレスにアクセスの上、ディスプレイ上に表示された写真(画像)に基づいて上記認定をしたのか、又は用紙に印刷された写真に基づいて上記認定をしたのかは、本件審決の記載からは直ちに明らかでないが、仮に、前者であるとした場合、ディスプレイに表示される色の発色は、ディスプレイ自体の性能や調整に依存するものであるし、また、後者であるとした場合でも、紙に印刷される色の発色は、紙の品質やプリンタの性能や調整に依存するものであり、さらにいえば、写真を撮影したカメラの性能や調整によっても発色は相違するものであるから、いずれにしても、実際の甲1製品の発色とディスプレイ上の表示又は印刷されたものの発色は、必ずしも同じとは限らない。また、甲1製品と対比された他社のペンライトが、甲1製品よりも、一般的に黄色の基準とされている色に近いことを裏付ける客観的な証拠はない。そのため、甲1の写真に基づいて、「イエロー」が一般的に黄色の基準とされている色にどれだけ近い色を出しているかを判断することはできず、甲1の写真を根拠に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題があると認定することはできない。

その他の甲1の記載によっても、甲1に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題が示されていると認めることはできない。

そうすると、「イエロー」と「ライトイエロー」の各発色の色の違いを明確に識別することができないという問題は、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているということ

もできるとする本件審決の判断（前記（3）ア（ア））は誤りである。

（イ） 演色性

本件審決が甲1発明の課題に関して認定する「演色性」は、発色のバランスを崩れないようにすることや、全体が綺麗に光るようにすること・・・(略)・・・であり、甲2に記載された技術事項として認定された「演色性」、すなわち、照明された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという、一般的な意味での「演色性」（前記（3）イ（イ））とは異なる。

イ 甲2に記載された技術事項の認定

前記（3）イ（イ）のとおり、甲2に記載された技術事項として認定された「演色性」は、照明された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという、一般的な意味での「演色性」であるものと認められる。

ウ 相違点1に係る本件発明1の構成のうちの「黄色発光ダイオード」及びその「発光色」の容易想到性

前記（2）のとおり、甲1発明と甲2に記載された技術事項は、技術分野が完全に一致しているとははいえず、近接しているにとどまるから、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用して本件発明1を想到することが容易であるというためには、甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用するについて、相応の動機付けが必要であるというべきである。

・・・(略)・・・しかし、前記ア（ア）のとおり、甲1発明に、「イエロー」とされる黄色の発色自体に問題が内在しているという課題があるとする本件審決の認定は誤りであるし、また、本件審決が甲1発明の課題に関して認定する「演色性」・・・(略)・・・は、甲2に記載された技術事項として認定された「演色性」、すなわち、照明された物体の色が自然光で見た場合に近いか否かという、一般的な意味での「演色性」とは異なる（前記ア（イ））。

そうすると、本件審決は、甲1発明に甲2に記載された技術事項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（前記（1））、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（前記（2））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。

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（甲10）を採用して、黄色発光ダイオードを設けることを容易に想到することができたとは認められず、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（前記（3）ウ（ア））は誤りである。』

[コメント]

主引用発明と副引用発明の技術分野が近接しているにとどまる場合に、主引用発明に副引用発明を採用することが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明を採用することについて、相応の動機付けが必要である、と判断された。

その上で、主引用発明の課題についての審決の認定が誤りとし、また、主引用発明の課題である「演色性」と副引用発明の課題である「演色性」とが異なるため、主引用発明に副引用発明を採用する動機付けがあるとは認められない、と判断された。

このように、主引用発明に副引用発明を採用する動機付けの存在を否定するために、課題の認定の誤りや、主引用発明の課題と副引用発明の課題との相違について、慎重に確認する必要がある点を認識させられた事例である。

以上

（担当弁理士：鶴亀 史泰）