

## 進歩性の判断において周知技術の適用の考え方を示す裁判例（1）

## 「リニアモータユニット」事件

H22.6.29 判決 知財高裁 平成 21 年（行ケ）第 10257 号

拒絶審決取消請求事件：請求認容

## 概要

引用発明と周知技術との組合せにより本願発明の構成が実現可能であることをもって、容易に想到し得たものであるということとはできないとして、拒絶審決が取消された事例。

## 【本願発明の内容】

【請求項 1】同極が対向するように積層された複数のマグネット、及び前記複数のマグネット間に介在される磁性材料からなるポールシューを有するロッドと、前記ロッドを囲み、前記ロッドの軸線方向に積層された複数のコイルと、前記複数のコイル間に介在されるスペーサと、前記複数のコイル及び前記スペーサを覆ってリニアモータの外形を形成するハウジングと、を備え、前記マグネットの磁界と前記コイルに流す電流によって、前記ロッドをその軸線方向に直線運動させるロッドタイプリニアモータを、前記ロッドの軸線が互いに平行を保つように複数組み合わせ合わせたリニアモータユニットであって、前記ハウジングは、前記複数のコイル及び前記スペーサをインサート成型することにより形成され、一つのロッドタイプリニアモータのロッドを移動させると、隣のロッドタイプリニアモータのロッドがつかれて動いてしまう程度に隣り合うロッドタイプリニアモータを近接させた状態において、前記隣り合うロッドタイプリニアモータの前記ハウジング間に磁性材料からなる磁気シールド板を介在させ、前記磁気シールド板は、前記コイルを覆う前記ハウジング間を前記ロッドの軸線方向に通ると共に、前記ハウジングから前記ロッドの軸線方向に露出し、そして、前記磁気シールド板は、隣り合うロッド同士が互いの磁界の影響を受け難くすると共に、リニアモータの推力を向上させるリニアモータユニット。

## 【引用発明と本願発明との相違点】

相違点 1：リニアモータのタイプが、本願発明では、「同極が対向するように積層された」複数のマグネット、「及び前記複数のマグネット間に介在される磁性材料からなるポールシュー」を有するロッドと、「前記ロッドを囲み、前記ロッドの軸線方向に積層された」複数のコイルと、「前記複数のコイル間に介在されるスペーサと」を備える「ロッドタイプ」リニアモータであるのに対し、引用発明では、いわゆるフラットタイプリニアモータである点。

相違点 2：リニアモータの外形を形成するハウジングが、本願発明では複数のコイル「及びスペーサ」を覆っているのに対し、引用発明ではスペーサを備えていないため、これを覆っていない点。

相違点 6：磁気シールド板は、本願発明では「リニアモータの推力を向上させる」のに対し、引用発明ではそのような構造となっていない点。」

## 【審決の認定判断】

本願発明は、引用発明に、周知技術及び周知慣用技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 2 項の規定により、特許を受けることができない。つまり、引用発明に周知技術を適用し本願発明の構成と同等の構成を採用することができる場合に、相違点に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たものというべきである。本願発明の全体構成によって奏される効果も、引用発明、上記周知技術及び上記周知慣用技術から当業者が予測し得る範囲内のものである。

## 【主な争点】

- (1) 相違点 1、2 及び 6 に係る容易想到性判断の誤り
- (2) 本願発明が奏する効果に係る判断の誤り

## 【裁判所の判断】

- (1) 相違点 1、2 及び 6 に係る容易想到性判断の誤り

(a) 審決の結論「ロッドタイプリニアモータのハウジング間に磁気シールド板を介在させると必然的に推力を向上させる構造となるから、引用発明のリニアモータを上記周知技術のロッドタイプリニアモータとすることに付随して、引用発明の磁気シールド板はリニアモータの推力を向上させることになるといえる。以上のことから、引用発明において上記周知技術を採用することにより、相違点 1、2 及び 6 に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たものというべきである。」に対し、

原告の主張を認容し、『引用例1の記載事項から得られる知見は、単に、フラットタイプリニアモーターにおいては、磁気シールド板は、推力向上に寄与しないことを示しているにすぎない。引用例1には、推進力向上に寄与しないフラットタイプリニアモーターに、ロッドタイプリニアモーターを適用することの動機付けが示されているわけではなく、また、磁気シールド板が推力向上の効果が生じることを予測できることが示されているわけではない。のみならず、引用例1のフラットタイプリニアモーターに周知技術であるロッドタイプリニアモーターを適用すると、フラットタイプリニアモーターにおいては磁束の分路として機能することから推力を減少させる方向で作用していた磁気シールド板が、逆に推力を向上させる方向で作用することを当業者において予測できたことを認めるに足りる記載又は示唆はない。引用例1に、当業者が、周知技術を適用することにより、相違点1、2及び6に係る本願発明の構成とすることを容易に想到し得たものであるということとはできない。』と判断した。

(b) 被告の反論「引用例1におけるリニアモーターに、周知技術であるロッドタイプリニアモーターを適用し本願発明の構成と同等の構成を採用するならば、その奏する作用効果も同等であるから、推力向上の効果は格別なものではない」に対し、

『本件における論証の対象とされる命題は、引用発明において、フラットタイプリニアモーターにロッドタイプリニアモーターを適用することによって、磁気シールド板がリニアモーターの推力を向上させることが、当業者にとって容易に想到し得たか否かという点である。(被告の判断は) 結論を所与の前提に含んだ論理であって、到底採用できるものではない。』と判断した。

(2) 本願発明が奏する効果に係る判断の誤り

審決の判断「本願発明の全体構成によって奏される効果も、引用発明、上記周知技術及び上記周知慣用技術から当業者が予測し得る範囲内のものである。」に対する原告の主張を認容し、『本願発明は、隣り合うロッドタイプリニアモーター間に磁気シールド板を介在させることにより、隣り合うロッドのつれ動き現象を防止できるという効果を奏するほかに、引用発明においては推力を低下させる方向で作用していた磁気シールド板が逆に推力向上に寄与するという予想外の効果を奏するものであるといえる』と判断した。

### 《本件判決の意義》

本件は、拒絶理由として「引用発明に周知技術を適用し本願発明の構成と同等の構成を採用することができる場合に、本願発明は当業者が予測し

得る範囲内のものである。」との指摘を受けた場合の対応において、その判示事項が参考になる。

すなわち、本件判決では、進歩性の判断において、類似の技術分野の引用発明と周知技術との単なる組合せによって本願発明の構成が実現可能であることをもって、容易に想到し得たものであるということとはできないとの判断がなされた。具体的には、『引用発明（フラットタイプ+磁気シールド板）に周知技術（ロッドタイプリニアモーター）を適用すれば本願発明の構成と同等である場合、本願発明は当業者が容易に想到し得たものというべきであり、作用効果も当業者が予測し得る範囲内のものである。』とした本件審決の判断を、『引用発明から得られる知見は、フラットタイプにおいては、磁気シールド板は、推力向上に寄与しないことを示しているにすぎず、ロッドタイプリニアモーターを適用することの動機付けが示されているわけではなく、磁気シールド板が推力向上の効果が生じることを予測できることが示されているわけではない。従って、当業者が、引用発明に周知技術を適用することにより、本願発明を容易に想到し得たものであるということとはできない。』として否定する判断がなされた。

### 《実務上の指針》

従前「作用効果」の相違点に基づく容易想到性を否定する主張においては、本願発明と引用発明の構成の相違点に基づく「作用効果」の相違、あるいは本願発明と周知技術との「作用効果」の相違を主張することが多かった。一方、引用発明と周知技術の組合せの困難性における主張としては、「課題」の相違点を主張することが多く、「課題」と表裏一体の関係にある「作用効果」は、直接両者の相違点を挙げて主張することは多くなかった。

本件判決は、

(i) 引用発明の構成に周知技術の構成を適用する動機付けや作用効果が示されないことから、引用発明との相違点に係る容易想到性判断の誤りが認定され、

(ii) 「引用発明に、周知技術を適用し本願発明の構成と同等の構成を採用するならば、その奏する作用効果も同等である」とする結論を所与の前提に含んだ論理による判断と認定できる場合には、「容易に想到できた」との結論を導くことは妥当ではないと判断された。

実務上「引用発明に周知技術を適用し、本願発明の構成と同等の構成が可能である」ことを理由とする拒絶理由への対応時において、容易想到性に対する反論、本願発明実現の困難性の主張の根拠として参考となる。

以上