

審決取消請求事件

平成28年2月17日判決（知財高裁） 平成27年（行ケ）第10090号

キーワード：進歩性／一致点の認定の誤り

担当 弁理士 紙谷康史

1. 事案の概要

原告らは、本件発明について特許出願したが、拒絶査定を受けたので不服の審判を請求した。

これに対し特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたので、原告らは審決取消訴訟を提起した。

2. 結論

審決取消

3. 本件特許

発明の名称：盲鉛素子及びその使用方法（補正後）

出願番号：特願2007-305037

出願日：平成19年10月30日

4. 本件発明（本件補正後）

【請求項1】

「頭部（2）及び軸部（3）を持つ盲鉛素子（1、21）であって、軸部（3）が、頭部（2）から遠い方の端部の範囲に、雌ねじ（4）又はボルト（23）用受入れ部（22）を持ち、かつ雌ねじ（4）又はボルト（23）用受入れ部（22）と頭部（2）との間に変形区域（5）を持ち、頭部（2）が軸部（3）より大きい外径を持っているものにおいて、盲鉛素子（1、21）の変形後に環状降起の形の環状止め頭部（11）を形成するため、軸部（3）が、変形区域（5）の中央の周範囲にのみ、軸部（3）にある複数の穴（7）により、軸部壁（6）の弱体化部を持っていることを特徴とする、盲鉛素子。」

5. 爭点

対比の誤り及びそれに基づく一致点の認定の誤り、相違点の看過

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

引用発明は、本願発明の従来技術であるスリットによる変形作用を前提として、スリットに相当する溝孔6の長さ方向中央部に応力的に弱い部分として拡大溝部6aを形成することにより、狭幅部4aを形成して、狭幅部4aをスリット（溝孔6）間の軸部の変形の中心点（起点）としたものである。そして、変形区域については、軸の長さ方向でいえば、本願発明が、穴（7）を挟んで頭部（3）から雌ねじ（4）の間である（変形区域（5））のに対して、引用発明は、従来技術におけるスリットに相当する溝孔6のある領域であると認められるところ、引用発明は、「軸部壁の弱体化部」に相当する溝孔6のある領域全体の中で、特に応力的に弱い部分として拡大溝部6aにより狭幅部4aを形成して、軸部の変形の中心点（起点）としたのであって、従来技術のスリットと同様、狭幅部4aの上下に位置する溝孔6と溝孔6の間の軸部壁6が“く”の字状に折れ曲がることにより、拡開部9が形成されるものである。

すなわち、引用発明は、従来技術のスリット（溝孔6）において、拡大溝部6aにより特に応力的に弱い部分を形成して、スリット（溝孔6）間の管状部材4を折り曲げやすくしたものに相当すると認められる。他方、本願発明は、変形区域の中央の周範囲に穴を設けることによって、応力的に弱い部分を形成し、折り曲げる際の起点とするものである。そして、本願発明にいう「穴」とは、閉じられた線図で画された部分をいい、これが応力的に弱体化部を形成するところ、これに該当するのは、引用発明では、溝孔6と拡大溝部6a両方で構成される部分ということになる。

この点、被告は、引用発明の「複数の溝孔6が形成された領域」は「変形区域（5）」に、「複数の狭幅部4a」は本願発明の「軸部壁（6）の弱体化部」に相当すると主張するところ、本願発明における「穴」及び「穴」と「弱体化部」の関係に関する解釈を必ずしも明確に主張していないが、少なくとも、弱体化部に相当する「複数の狭幅部4a」は、拡大溝孔6aのみによって形成される前提と解される。しかしながら、このような被告の主張は、「穴」全部ではなく、その一部にのみ着目し、「弱体化部」に相当するとするものであって、前提において採用できない。

したがって、引用発明は、変形区域全体が弱体化部であり、本願発明のように、「変形区域（5）の中央の周範囲にのみ、・・・軸部壁（6）の弱体化部を持っている」ものではない。よって、この点において、審決の一致点の認定には誤りがあり、変形区域と穴の位置関係に関する相違点の看過があると認められる。

そして、引用発明の構成において、変形区域全体に及んでいる弱体化部を、変形区域の中央の周範囲のみ設けることについての、技術的な課題や示唆に関する具体的記載は、刊行物1には存在しない。また、本願優先日前において、上記変形区域の一部のみに弱体化部を設けるという技術思想を示した先行文献の存在や、それを引用発明に適用できる技術的課題や示唆に関する記載の有無についても不明である。したがって、上記相違点の看過は、本願発明の進歩性の判断に影響を及ぼすおそれがある。

以上