

進歩性判断に係る引用発明の認定の誤りを認めた事例
令和2年（行ケ）第10102号 審決取消請求事件等
「読取装置及び情報提供システム」事件

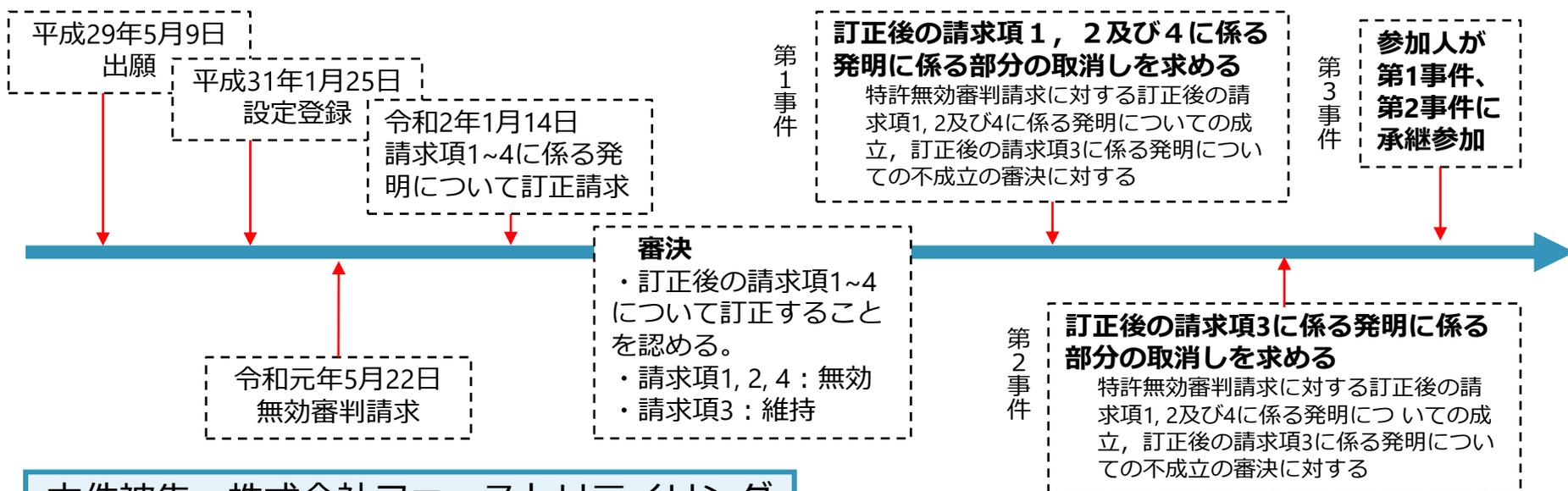
みなとみらい特許事務所
特許・意匠グループ
化学・バイオチーム
M. W

事件の概要

<事件>

- 令和2年（行ケ）第10102号 審決取消請求事件（第1事件）
- 令和2年（行ケ）第10106号 審決取消請求事件（第2事件）
- 令和3年（行ケ）第10034号 承継参加事件（第3事件）

本件原告：株式会社アスタリスク



本件被告：株式会社ファーストリテイリング

事件の概要

<原告の特許>

特許第6469758号「読取装置及び情報提供システム」

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-6469758/B5721E5515987C61D60FD86FB02C4BCC185EADC44FA18D85DE5A5E796F6DA4ED/15/ja>

<争点>

- ①訂正要件違反の有無
- ②訂正後の請求項1～4に係る発明の新規性及び進歩性欠如の有無
- ③明確性要件違反の有無

→②の進歩性判断について（今回取り上げるもの）

取消事由A-2 甲1発明2の認定の誤り、甲1発明2を主引用例とする本件発明1の相違点の認定、容易想到性の判断 → 審決：容易想到である、訴訟：認定の誤り、容易想到でない

取消事由B-3 甲1発明1、3を主引用例とする本件発明1, 3の容易想到性の判断 → 審決：容易想到でない、訴訟：同

引用発明について

甲1発明1

R F I Dタグを保持している対象物を載置キャビティ202に挿入するための上向きの挿入アパーチャ106を備え、データをR F I Dタグから読み取ることが可能な読取り手段に接続されるアンテナを備える読取り壁によって区切られた、長方形の載置キャビティ202を、下側部分に備える、据置式の読取り/書込みデバイス102であって、

載置キャビティ202は、3つの中実の防壁108、110、112によって囲まれ、これらの壁は、2つの防護側壁108および110と、読取り/書込みデバイス102の前面および後面の上に延在する防壁112であり、3つの中実の防壁108、110、112は、載置キャビティ202の挿入アパーチャ106の周りに配置され、

3つの中実の防壁108、110、112は、読取り/書込みデバイス102の外部に位置する対象物が検出されるのを防ぐために、載置キャビティ202内のR F I Dタグを読み取るのに使用される周波数の電波を吸収する発泡体を備え、プラスチック材料で作られた内側パネルと、電波を反射する金属で作られた外側パネルと、それら2つのパネルの間に挟み込まれた電波を吸収する吸収性発泡体とを備え、

防壁112に配置された、挿入アパーチャ106にアクセスするためのアクセス開口部116は、挿入アパーチャ106の高さに等しいかそれよりも上の高さに実質的に位置し、実質的に挿入アパーチャ106によって形成される水平面に垂直な平面を形成するように配置される、

読取り/書込みデバイス102。

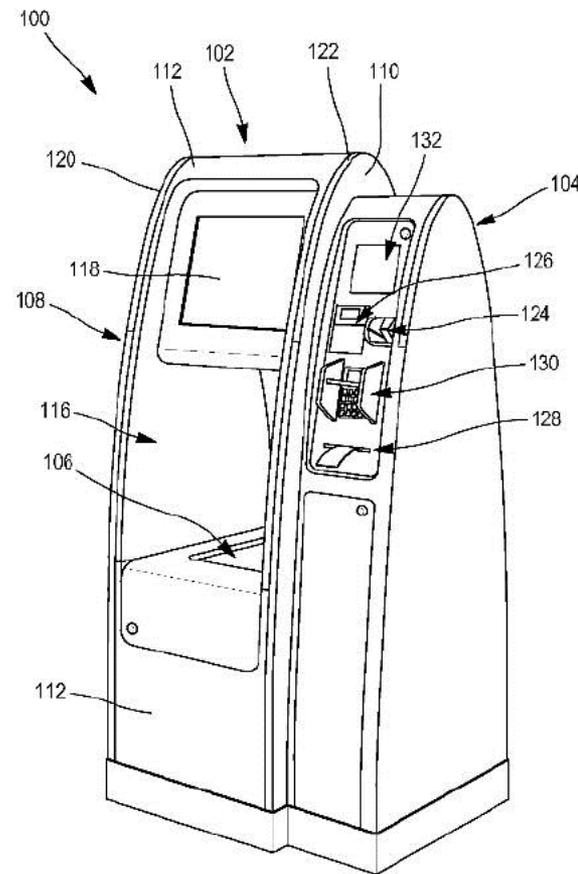


FIG. 1

引用発明について

甲1発明2 読取り／書込みモジュール200

- 「**読取り／書込みデバイス102**」に組み込まれて使用される
- 「**読取り／書込みデバイス102**」には、その下側に、載置キャビティに対象物を挿入するためのアパーチャ106が設けられた載置キャビティが備えられ、この挿入アパーチャ106は、「**防壁**」によって取り囲まれ、この「**防壁**」は、主に載置キャビティから生じて外部へと向けられるタグ作動電波に対する、また任意に、これらの作動電波がキャビティを成功裏に離れた場合に、それに対応して放射される、外部から生じて載置キャビティへと向けられる電波に対する保護を行うスクリーンを形成し、プラスチック製の内側パネルと、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から構成されている
- 金属で作られた「**側壁204～210**」、その外側の、電波を吸収するために設けられる「**吸収性発泡体214**」、更にその外側の、尖った縁部を含まない「**外壁212**」

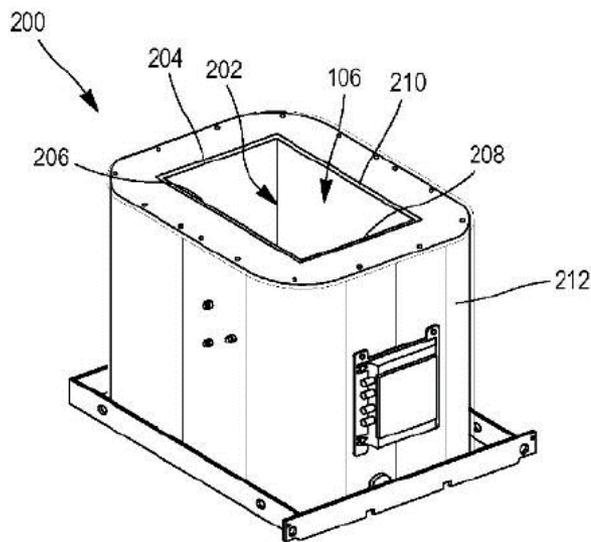


FIG. 2

審決における判断

甲1（米国特許第9245162号明細書）に係る進歩性判断
→「読取り／書込みモジュール200」（[図2]）から読み取れる発明（甲1発明2）

審決における判断

<相違点1-1(1-2)>

「読取部分」について、
本件発明1は「据置式の」読取「装置」であるのに対し、
甲1発明2は「読取り／書込みモジュール200」である。
→実質的な相違点といえないか、容易想到である。

<相違点1-2(1-2)>

「囲い」について、
本件発明1は「筐体」であるのに対し、
甲1発明2は「4つの垂直側壁204～210および載置キャビティ202を取り囲む外壁212」である。
→実質的な相違点といえないか、容易想到である。

裁判所の判断

甲1発明2の認定

(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。・・・

(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。・・・

ウ (ア) 甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」は、・・・「側壁204～210」が金属である理由は、載置キャビティ内で使用される伝送電波の大幅な反射を達成するためであり（前記(1)ウ(オ)）、「側壁204～210」がアンテナも備え（前記(1)エ(イ)）、「このアンテナが載置キャビティ内に載置された対象物がそれぞれ保持する、一つ又は複数のRFIDタグの読取りや書込みを行うこと（前記(1)ウ(ア)）からすると、当業者は、「読取り／書込みモジュール200」は、載置キャビティ内に設置された対象物が保持するRFIDタグの読取りや書込みを行うためのものであると理解すると認められる。・・・甲1の上記記載によると、甲1発明の「側壁」は、載置キャビティ内で使用される伝送電波の大幅な反射を達成するものであるから、当業者は、甲1発明においても、「側壁」は「金属」とであると理解するものと認められる。

(イ) これに対し、・・・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。

裁判所の判断

(ウ) 「吸収性発泡体 2 1 4」の外側に設けられる「**外壁 2 1 2**」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 2 1 2 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 2 1 2**」を**金属で作る必要はない**と理解すると認められる。

(I) そうすると、甲 1 発明の「読取り／書込みモジュール 2 0 0」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 2 0 0」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 2 0 0」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。

審決の判断

甲1（米国特許第9245162号明細書）に係る進歩性判断
→「読取り／書込みデバイス102」（[図1]）から読み取れる発明（甲1発明1）

<相違点1（1-1）>

「前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が形成されたシールド部」、及び、「前記シールド部が開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取る」ことに関して、

●本件発明1●

「**上向きに**開口した筐体内に設けられ、」前記アンテナを収容し、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、及び、「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。

●甲1発明1●

「アンテナ」を収容し、「RFIDタグを保持している対象物」を囲み、「RFIDタグを保持している対象物」よりも広い開口が前向きに形成されている、「3つの中実の防壁108、110、112」、及び、「3つの中実の防壁108、110、112」が、**前向きに**開口した状態で、「データをRFIDタグから読み取る」点。

<審決> 容易に想到できたものではない（結論は本訴訟で変化なし）。

裁判所の判断

相違点 1 (1 - 1) の容易想到性の判断

ア 甲 1 には、上記の「前向きに開口された状態」を「上向きに開口された状態」とする動機付けとなるような事項は、記載も示唆もされていない。

イ また、甲 2 (特開 2 0 1 7 - 7 2 9 9 5 号公報) には、甲 2 に記載された発明 (以下、「甲 2 発明」という。) が記載されているところ、甲 2 発明は、「上向きに開口した筐体」を有しないから、上記の「筐体が上向きに開口されている状態で R F タグから情報を読み取る」ことについて動機付けとなるものではない。

ウ 甲 3 (特開 2 0 1 5 - 2 0 7 1 1 9 号公報) には、「例えば、筐体 1 1 及び開閉フタ 1 2 の外壁 (外面) や、読取室 1 3 を形成する筐体 1 1 及び開閉フタ 1 2 の内壁 (内面) を、電波反射材又は電波吸収材で覆う構成としてもよい。」と記載され、種々の態様のうちの一態様として、「筐体 1 1 及び開閉フタ 1 2 の内壁 (内面) を、電波反射材又は電波吸収材で覆う」という技術事項が記載されていることが認められる。

裁判所の判断

しかし、当該技術事項は、「内面」を「電波反射材又は電波吸収材で覆わ」れた「開閉フタ 1 2」が存在するものであるから、筐体及びシールド部が上向きに開口した状態で、RFタグから情報を読み取るものではない。甲 3 に記載された種々の態様のうちの一態様として、「筐体 1 1 及び開閉フタ 1 2 の内壁（内面）を、電波反射材又は電波吸収材で覆う」という技術事項を選択し、そのうちの筐体の内壁（内面）を電波反射材又は電波吸収材で覆うという筐体に係る技術事項のみを、甲 1 発明 1 に適用した上で、さらに、その筐体を、シールド部とともに上向きに開口したものとすることで、相違点 1 (1 - 1) に係る本件発明 1 の構成を想到することは、当業者が容易にすることができたこととはいえない。

エ 以上によると、甲 1 発明 1 において、本件発明 1 の相違点 1 (1 - 1) に係る構成とすることを当業者が容易に想到することができたとは認められないから、本件発明 1 は、甲 1 発明 1 及び甲 1 ~ 3 に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

まとめ

- 本判決では、装置の構成の一部を甲1発明2と認定し、本件発明1の進歩性を否定した審決に対し、甲1発明2のみでは、装置の有する機能のうち本願発明で必須の「外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能」が発揮されないとして、本願発明と対比されるべき読み取り装置とは言えないと判示している。
- 引用発明の認定は、各構成の発揮する機能を考慮した上で判断する必要があることを改めて認識させる事例である。