

会議名 2021年11月4日(木)
判例紹介_勉強会

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ことを認定した事例

-令和2年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件 多色ペンライト事件

みなとみらい特許事務所
特許・意匠グループ
T・S

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

特許5608827

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-5608827/F10893E127AF4591F7E197603EA5FD29F1710872668FCD33A38D429CCE62BE4C/15/ja>

甲1 次のインターネットのアドレスに示される、monta@siteの「[レビュー] ボタン電池でフルカラー：カラフルプロ110」と題した記事

http://monta.moe.in/wp/2013/06-22/02-02_1072

甲2 特開2005-235779号公報

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-235779/7904764A4F22794A9D136B9D6E9965B1E3D0021FEAFD8303DAB066DA181899BF/11/ja>

経過情報

(1) 原告は、名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許（特許第5608827号 以下「本件特許」という。）の特許権者である。

(2) **被告は、特許庁に本件特許について無効審判請求**をした（以下「本件無効審判」という。）。

原告は、令和2年3月23日付け訂正請求書に基づき、請求項1及び2について訂正請求をした。

特許庁は、令和2年7月28日、結論を「特許第5608827号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1, 2〕について訂正することを認める。特許第5608827号の請求項1及び2に係る発明についての**特許を無効とする審決**（以下「**本件審決**」）をした。

(3) 原告は、令和2年9月4日、**本件審決の取消しを求めて本訴を提起した**。

本件発明：特許請求の範囲の記載

【請求項 1】

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、(中略)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。
(請求項 2 以降、省略)

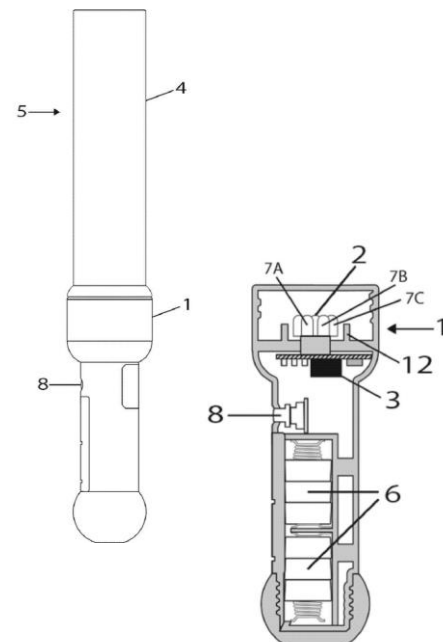
課題

【0003】

発光ダイオードからの発光色による混色のバランスをとり易くすることができ、電池の電力消耗による混色への影響を比較的受けにくい多色ペンライトを提供すること

【0016】

(前略) **白色と黄色とを独立して混色することで、ペンライトの混色発光時における混色のバランスが飛躍的に得やすくなる**と共に、発光時の混色のバランスが電池消耗の影響を受けるのを改善できることが見出された。



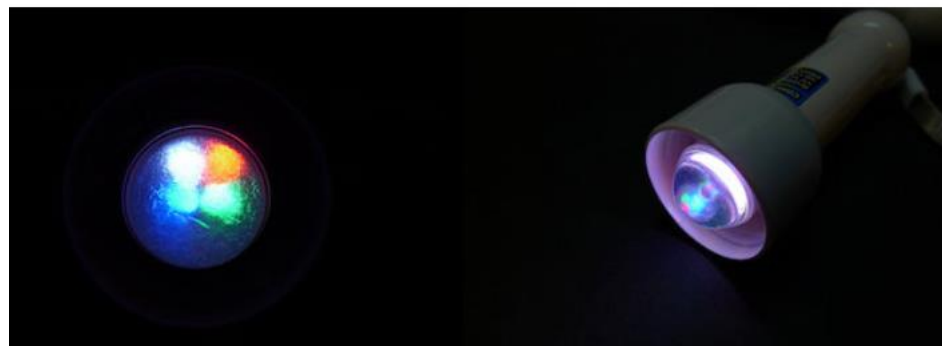
甲1発明：主引用発明

甲1 次のインターネットのアドレスに示される、monta@siteの「[レビュー] ボタン電池でフルカラー：カラフルプロ110」と題した記事

http://monta.moe.in/wp/2013/06-22/02-02_1072

ボタン電池式ペンライトに新たなスタンダードが誕生しました。

カラフルプロ1本で、



■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いらいです。

全17色もの色を持ち歩くことができます。

甲1発明：主引用発明 p. 5

発色を行う筒と持ち手を有し、筒を持ち手に装着するものであって、持ち手は、**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**を備える光源と、長押しすることにより、（中略）として用いる、ボタン電池式ペンライト。

甲1発明と本件発明の相違点の認定 p. 6（主要部分抜粋）

本件発明

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**」を備える点

甲1発明

「**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**を備える点

甲2に記載された技術事項：副引用発明

甲2の実施の形態2として、図3の照明装置に好適に用いられ（段落【0089】）、青色光を発するLEDベアチップ、赤色光を発するLEDベアチップ、緑色光を発するLEDベアチップ又は黄色光を発するLEDベアチップの4種のLED素子を混在配置させ、それらの発色光を配光制御して白色光や可変色光を提供する白色カード型LED照明光源（段落【0125】）が記載されている。

電球型LED照明装置

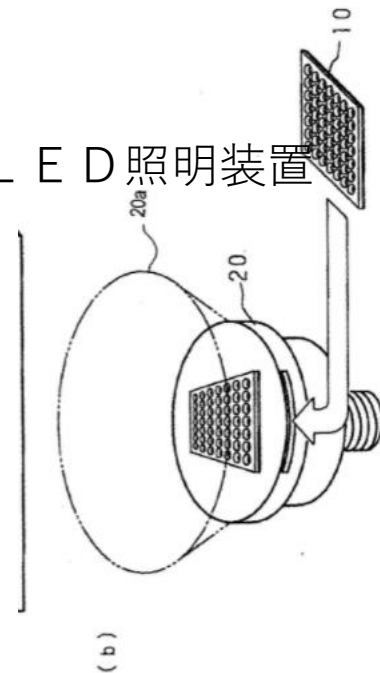


図3

技術分野相互の関係について；重要 p. 31

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ずとも、技術分野が完全に一致しているとはまではいえない。

無効審判の審決の内容（当裁判所の判断 p. 32）

本件審決は、甲1発明の課題として、**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**、ということもできる。」と認定し、これを、演色性の向上を企図して**黄色の発光ダイオードを設ける前提**としての課題と位置付けた。

■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。

※ 本審決取消訴訟で、覆される審決の内容です。

無効審判の審決の内容（当裁判所の判断 p. 34）

本件審決は、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」の容易想到性について、「してみると、『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』とされる黄色の発光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（※注）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。」と判断した

※ 本審決取消訴訟で、覆される審決の内容です。

※注 審決中の『演色性の向上』という表現は誤用

演色性・・・照明で物体を照らすときに、自然光が当たったときの色をどの程度再現しているかを示す指標

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について（当裁判所の判断 p. 31）

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。

審決の認定判断の誤りの有無（当裁判所の判断 p. 34）

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。



イエローとライトイエローの違いが分かりづらいです。

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。

当裁判所の判断 p. 37

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(中略)。

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。

実務上の指針：中間応答の際に、引用発明の技術分野の正確な把握、引用発明の課題の再検証を行うことが肝要である。

① 引用文献の技術分野を、「正確に」認定すること

→ 本件の甲1発明と甲2発明は、「照明器具」という点で技術分野が同じである。ここで、技術分野について精査すると、以下の通り相違する。

甲1発明：ペンライト

・・・光に照射された物体（ペンライト）をみせる照明器具

甲2発明：公知の白熱電球と置き換え可能な照明装置

・・・照射された光そのものをみせる照明器具

そして、本事例では、上記の認定により、「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」との判断がされている。

実務においても、本事例にならぬ中間応答の際に引用発明の技術分野を正確に把握をすることで「技術分野の関連性が薄い」という反論の途を見出せる場合がある。

実務上の指針：中間応答の際に、引用発明の技術分野の正確な把握、引用発明の課題の再検証を行うことが肝要である。

② 引用文献の技術における課題の再検証

→ 本事例では、甲1発明の「内在する課題の認定」の誤りにより、「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ない」との判断がされている。

実務においても、引用発明の課題を再検証することで「課題の認定の誤り」を発見できる可能性がある。

そして課題の認定誤りを基に、「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ところ、引用発明Aには引用文献B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、引用発明Aに引用文献Bに記載された技術事項を採用する動機付けがない」といった反論の途を見出せる場合がある。

以上のような反論の検討のため、引用文献の技術における課題の再検証を行うことが肝要といえる。