

## 進歩性の判断に関する裁判例

### －「多色ペンライト」事件－

R3.10.6 判決 知財高裁 令和2年（行ケ）第10103号

審決（無効・成立）取消請求事件：審決取消

#### 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、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り、主引用発明の課題に関して認定された「演色性」と副引用発明の技術事項として認定された「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。

#### 特許請求の範囲

##### 【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、

前記複数得られる特定の発光色には、・・・（略）・・・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、・・・（略）・・・であり、

前記黄色発光ダイオードから得られる発光色は、・・・（略）・・・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。

#### 主な争点

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）

#### 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。

#### 裁判所の判断

『（2）技術分野相互の関係と採用の動機付け

・・・（略）・・・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ず、技術分野が完全に一致しているとはいえない。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

・・・(略)・・・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。

・・・(略)・・・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まではいえず、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。』

## 検討

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、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、とされた。

その上で、主引用発明の課題に関して認定された「演色性」と副引用発明の技術事項として認定された「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。

ところで、特許・実用新案審査基準の「第三部第2章第2節3. 1. 1(1)技術分野の関連性」において、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される、とされ、「技術分野の関連性」の観点については、他の動機付け(「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」となり得る観点も合わせて考慮しなければならない、とされている。

したがって、本判決においては、「技術分野の関連性」が低い場合には、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」等において、通常の共通性等だけでは足りず、相応の動機付けとなり得る共通性等が必要であることを示唆していると考えられる。

## 実務上の指針

主引用発明に副引用発明を採用する動機付けの存在の有無を判断するために、各引用発明の構成や課題等の認定を正確に行う必要がある点を認識させられた事例である。

特に、主引用発明の構成や課題に用いられる用語と副引用発明の構成や課題に用いられる用語とが同じであったとしても、同じ技術的意義で用いられているとは限らないため、同じ技術的意義で用いられているか確認することを忘れてはいけぬ。

以上