

進歩性の判断に関する裁判例

－「電動式衝撃締め付け工具」事件－

R6.5.15 判決 知財高裁 令和5年（ネ）第10063号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決変更

概要

主引用発明の課題として、主引用例に記載された課題ではなく、複数の証拠に基づいて一般的な課題が認定され、副引用発明は主引用発明の課題を解決する手段であるため、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である、という理由により、本件発明の進歩性を肯定した原判決を取り消した事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

電動モータの出力部の回転を、作動油によりトルクを発生する油圧パルス発生部である衝撃発生部に伝達し、前記衝撃発生部において発生する衝撃力によりメインシャフトに強力なトルクを発生させる電動式衝撃締め付け工具において、

電動モータは、

磁極部を持つステータと、

前記ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、

前記磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備える

アウトロータ型電動モータであることを特徴とする

電動式衝撃締め付け工具。

主な争点

乙15発明を主引用発明とする本件発明の進歩性欠如（争点2-4）

裁判所の判断

『（3）本件発明等と乙15発明との相違点の認定
ア・・・（略）・・・、本件発明等と乙15発明との間には、次の相違点A及び相違点Bが存在するものと認めるのが相当である。

（相違点A）

電動モータに関し、本件発明等は、磁極部を持つステータと磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウトロータ型であるのに対し、乙15発明は、インナロータ型であってアウトロータ型でない点

（相違点B）

・・・（略）・・・

（4）相違点Aに係る本件発明等の構成の容易想到性

ア 公知発明の認定

・・・（略）・・・

（乙6発明A）

それぞれの歯にコイルを配置するステータと、前

記ステータの外周側に隙間を設けて配置された焼結希土類磁石と、前記焼結希土類磁石を内周面に保持する筒状のロータとを備え、パワーハンドツールに応用されるアウトロータ型電動モータ

b 本件発明等と乙6発明Aとを比較すると、乙6発明Aは、相違点Aに係る本件発明等の構成（磁極部を持つステータと磁石を内周面に保持する筒缶部を有するロータとを備えるアウトロータ型であること）を全て備えるものと認められる。以下、本件優先日当時の当業者において、乙15発明に乙6発明Aを適用し（以下、この適用を「本件適用1」ということがある。）、相違点Aに係る本件発明等の構成に容易に想到し得たか否かについて検討する。

・・・（略）・・・

イ 本件適用1に係る動機付けの有無

（ア）技術分野

前記（1）及び（2）によると、乙15発明は、回転駆動源に電動モータを使用したトルク制御式パルスツール（ねじ締めツール等）の技術分野に属するものと認められ、前記アによると、乙6発明Aは、パワーハンドツール（電動手工具）に応用される電動モータの技術分野に属するものと認められる。

そして、回転駆動源に電動モータを使用したトルク制御式パルスツール（ねじ締めツール等）は、その内容に照らし、パワーハンドツール（電動手工具）の一種であると認められるから（乙15公報の【図1】等参照）、乙15発明（電動モータに係る部分）と乙6発明Aは、いずれもパワーハンドツール（電動手工具）に使用可能な電動モータに関する技術として、その属する技術分野を共通にするものと認めるのが相当である。

・・・（略）・・・

（イ）乙15発明が有する課題

a 刊行物の記載

以下の各刊行物には、次の各記載がある。

（a）乙33・・・（略）・・・。

（b）乙119・・・（略）・・・。

（c）乙120・・・（略）・・・。

（d）乙6文献・・・（略）・・・。

（e）乙15公報・・・（略）・・・。

b . . . (略) . . .、本件優先日当時、電動式衝撃締め付け工具においては、電動モータの出力トルク自体を大きくすることが一般的に要請されていたものと認めるのが相当である。

また、. . . (略) . . .、工具の小型化及び軽量化を図るとの観点からも、パワーハンドツール（電動手工具）である電動式衝撃締め付け工具においては、電動モータの出力トルクを大きくすることが一般的に要請されていたものと認められる。

以上によると、パワーハンドツール（電動手工具）である電動式衝撃締め付け工具に該当する乙15発明（乙15公報の【図1】等参照）は、本件優先日当時、電動モータの出力トルクを大きくするとの課題（以下「本件課題」という。）を有していたものと認めるのが相当である。

. . . (略) . . .

(ウ) 本件課題の解決手段

. . . (略) . . .

b 前記aの各記載及び弁論の全趣旨によると、乙15発明が備えるインナロータ型の電動モータをアウトロータ型のものに置き換えることにより、電動モータの出力トルクを大きくするとの本件課題を解決することができるといえるから、アウトロータ型の電動モータである乙6発明Aは、乙15発明が有する本件課題の解決手段であると認めるのが相当である。

(エ) 乙6文献における示唆

乙6文献には、「電動手工具（パワーハンドツール）への応用のための高トルク機械」及び「電気手工具（パワーハンドツール）への応用には、概して適度な速度で高い出力のトルクが必要である」との記載があるところ（前記ア（ア）a及びb）、これらの記載は、乙6発明Aの電気手工具（パワーハンドツール）への適用を明示するものである。

そして、乙15発明も、電気手工具（パワーハンドツール）の一種であると認められる以上（乙15公報の【図1】等参照）、乙6発明Aの乙15発明への適用は、乙6文献において、少なくとも示唆されているといえる。

(オ) 本件適用1に係る動機付けの有無についての小括

以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者において、乙15発明に乙6発明Aを適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。

. . . (略) . . .

(5) 相違点Bに係る本件発明等の構成の容易想到性

. . . (略) . . . 本件優先日当時の当業者は、乙15発明に乙6発明A及び本件周知技術を適用することにより、相違点Bに係る本件発明等の構成に容易に想到し得たものと認めるのが相当である。

. . . (略) . . .

(6) 本件発明等の進歩性についての結論

以上のとおりであるから、本件発明等は、乙15発明、乙6発明A及び本件周知技術に基づいて、本件優先日当時の当業者が容易に発明をすることがで

きたものであり、進歩性を欠くものである。

(7) まとめ

以上によれば、本件特許に無効理由（乙15発明を主引用発明とする本件発明の進歩性欠如）がある旨をいう被告の抗弁（争点2-4）は理由があり、当該抗弁に対する訂正の再抗弁は、本件訂正発明が進歩性を欠く以上、その余の点について判断するまでもなく理由がない。』

検討

原判決では、乙15発明は、トルクを制御するためのコントローラをケーシング内に收容し、自己完結型のトルク制御パルスツールを課題とする発明であり、モータ自体に課題を有する発明ではなく、また、乙15公報には、乙15発明において、高トルク化や、そのために発生トルクの大きいモータを採用することが示唆されているとはいえず、乙15発明に乙6発明を適用する動機付けがあったとはいえない、として、進歩性が肯定された。すなわち、原判決は、乙15発明の課題として、乙15公報に記載された課題をほぼそのまま認定した。

一方、本判決では、乙15発明は、電動モータの出力トルクを大きくするとの課題を有していたものと認めるのが相当である、と判断された。すなわち、本判決は、乙15発明の課題として、複数の証拠（乙33、乙119及び乙120）に基づいて、電動モータの出力トルクを大きくするという一般的な課題を認定することで、乙6発明を乙15発明に適用する動機付けがある、と判断した。

今回、電動モータに関し、本件発明はアウトロータ型であるのに対し、乙15発明はインナロータ型であってアウトロータ型でない点が、本件発明と乙15発明の相違点の一つであった。一般的に、電動モータはインナロータ型とアウトロータ型に大別できるため、明らかな阻害要因等がない限り、アウトロータ型の乙6発明を乙15発明へ適用することにより、乙15発明のインナロータ型をアウトロータ型とすることは容易想到であると判断される可能性は高いと考えられる。

なお、本件特許に係る特許無効審判の審決取消訴訟事件である令和5年（行ケ）第10084号等においても、本判決と同様の判断がされている。

実務上の指針

進歩性を否定する立場からは、進歩性の判断において、引用発明の課題として、明細書に明確に記載された課題のみならず、一般的な課題を認定できないか十分に検討すべきであろう。特に、発明特定事項がありふれた機器（例えば、本件発明の電動モータ等）や機械要素（例えば、ねじ、歯車等）等であれば、その発明特定事項について一般的な課題を認定することで、主引用発明に副引用発明や周知技術を適用する動機付けがあると主張できる場合があると思われる。

以上