

|                                                                                                |                           |     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------|
| 判決年月日                                                                                          | 平成 2 2 年 7 月 2 8 日        | 担当部 | 知的財産高等裁判所 第 2 部 |
| 事 件 番 号                                                                                        | 平成 2 1 年（行ケ）第 1 0 3 2 9 号 |     |                 |
| ○ 発明の名称を「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」とする特許発明についての無効審判請求において、訂正後の請求項 1 及び 2 が引用例との関係で進歩性を有するとした審決が取り消された事例 |                           |     |                 |

(関連条文) 特許法29条2項

1 本件は、株式会社アイ・ケイ・エス(被告への譲渡人)が特許権者で発明の名称を「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」とする特許第3627220号(請求項の数3)の請求項1～3について、原告が無効審判請求をしたところ、被請求人(株式会社アイ・ケイ・エス)が請求項2の削除と請求項3の変更(新請求項2)等を内容とする訂正請求をして対抗したが、特許庁が上記特許権の譲受人たる被告と原告に対し訂正後の新請求項1及び2について請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

2 本判決は、次のとおり判示するなどして、原告の請求を認容した。

(1)「原告は、審決が、本件訂正発明2の「容器の上端部の近傍」について、「容器の上端部」の近くのうち「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲の距離までを指すと解釈し、「近傍」の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって直ちに不明確であるとまではいえないと判断した(17頁20行～18頁5行)ことが、「近傍」という表現を「近く」と言い換えただけであり、「近傍」が容器の上端部からどの程度の距離までを意味するのかは当業者にとって不明であるから、上記認定判断は誤りである旨主張する。

しかし、本件訂正発明1及び2は、前記で述べたとおり、真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡作業によって、溶剤の温度の上昇、溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ、溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題とするものであるところ、本件訂正発明2における温度の検知手段は、この課題を解決する観点から、容器の温度を測定するために設けられた手段であり、容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば、その役割を果たすことができるものと認められる。そして、本件訂正発明2では、その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ、近傍という言葉自体は、「近所、近辺」(岩波書店刊、広辞苑第6版)と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること(乙5の1及び2)を考慮すると、「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2発明が有する上記技術的意義との関係において、課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。

したがって、本件訂正発明2における「容器の上端部の近傍」について、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)は、「容器の上端部」の「近辺」と

認識し、かつ、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるから、これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。」

(2)「原告は、審決が、引用発明1では、「運転の条件は、被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定」されているため、「溶剤等の温度上昇」は運転の条件の設定により制限されて問題とされるものではなく、引用発明1において、他の手法により、「溶剤等の温度上昇」をさらに制御しようとする動機付けは見い出せないと認定した(23頁19行～36行)ことについて、このような動機付けが存在しないという審決の認定は、当業者による通常の創作能力を誤解したものであって誤りであると主張する。

そこで、検討するに、引用発明1は、前記認定のとおり、真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に、当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を明示しており、これを解決するために、容器の自転数、公転数を含む運転条件を予め設定したものと認められる。また、引用発明2も、前記認定のとおり、同様に、攪拌混合する対象物の温度上昇を押さえるという技術課題を有しており、これを解決するために、ホッパーの上面に設けた温度センサーにより対象物の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、攪拌する部材の回転数を減少させて温度を低下させ、以後、検知した温度に応じて回転数を制御し、攪拌する部材の回転数の減少、増加を順次繰返すものであると認められる。

さらに、本件周知例にも、攪拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題と、これを解決するために、検出された温度に応じて攪拌翼の回転数を制御するという技術事項が開示されている。

そうすると、引用発明1及び2と本件周知例は、いずれも攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという共通の技術課題を有し、それぞれその課題を解決する手段を提供するものであると認められる。

したがって、引用発明1において、上記技術課題を解決するために採用した、混煉のための自転数、公転数を含む運転条件を温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定しておくという構成に代えて、共通する技術課題を有する引用発明2に開示された、温度センサーにより対象物の温度を検知して温度が一定の温度まで上昇すると、攪拌する部材の回転数を制御するという技術思想を採用し、対象物の温度を検知して検知した温度に応じて容器の自転数、公転数を含む運転条件を制御するという構成(審決認定の[特定事項B]の構成)に至ることは、攪拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題自体が本件周知例にも示される周知の技術課題であることも考慮すると、当業者にとって、容易に想到することができたものといわなければならない。審決認定のとおり引用例1に「温度の検知」の記載がないとしても、攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという技術課題が引用例1自体に開示されており、これが周知の技術課題でもある以上、当該課題解決の観点から、温度を検知してそれに応じて運転条件を制御するという構成を採用することに、格別の困難性は

ないものということができる。」

「以上のとおり、引用発明１において、特定事項Ｂに関して引用例２に記載される技術思想を適用する動機付けは、周知技術を加味しても見い出せないとした審決の判断(２６頁１８行～２０行)は誤りであり、この点に関する原告主張の取消事由２には理由がある。」

(３)「原告は、審決が、第一に、引用発明１について、「装置を運転する際の「温度上昇の制限」についての認識はあったにしても、そもそも、「溶剤等の温度を検知」するという技術思想がないものといえる」(３１頁１行～３行)と認定し、第二に、引用発明１において、「溶剤等の温度を検知」して、さらに「溶剤等の温度上昇」を制御しようとする動機づけは見いだせない」(同頁１２行～１３行)と認定しことが、いずれも誤りであると主張する。

確かに、引用発明１において、混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に、当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題が開示されていることは、前記認定のとおりである。また、引用例１に「温度の検知」の記載がないとしても、攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという技術課題が引用例１自体に開示されており、周知の技術課題でもある以上、当該課題解決の観点から、他の解決手段を採用することに格別の困難性がないことも、前記認定のとおりである。

そうすると、引用発明１において、同発明と同様の技術課題を有する引用発明２に開示された、ホッパーの上面に設けた温度センサーにより対象物の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると攪拌する部材の回転数を制御するという技術思想を採用することは、当業者にとって、容易に想到することができたものといわなければならない。

したがって、引用発明１において、引用例２に記載される技術思想を適用する動機付けは、周知技術を加味しても見い出せないとした審決の判断(３２頁２４行～２５行)は誤りであり、この点に関する原告主張の取消事由３には理由がある。」